

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 № 644/261 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454), рассмотрела возражение, поступившее 21.10.2024, поданное ООО «Автомобильный завод «НАЗ» г. Нижний Новгород (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака по заявке №2024755334, при этом установлено следующее.

Обозначение «  » по заявке №2024755349, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 22.05.2024, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров и услуг 06-09, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25-28, 30, 32, 33, 35, 37, 41 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 10.09.2024 о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг 06-09, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 26-28, 30, 32, 33, 35, 37, 41 классов МКТУ. В отношении всех заявленных товаров 25 класса МКТУ было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака (далее – решение Роспатента). Указанное решение Роспатента было основано на заключении по результатам экспертизы, которое мотивировано несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку заявленное обозначение является сходным до степени смешения со словесным знаком «GAZELLE» по международной регистрации №969823 (конвенционный приоритет от 10.03.2008), правовая охрана которому предоставлена на имя компании «adidas

International Marketing B.V.», Atlas Arena, Afrika Building Hoogoorddreef 9a NL-1101 BA Amsterdam, в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы сводятся к следующему:

- заявленное обозначение не является сходным с противопоставленным ему знаком по международной регистрации №969823;

- заявленное обозначение включает в свой состав элементы «Gazelle» и «E-NN» и, следовательно, имеет большее количество букв, в результате чего сравниваемые обозначения имеют различное звучание, следовательно, между ними отсутствует фонетическое сходство;

- заявленное обозначение выполнено оригинальным шрифтом, за счет чего оно несходно визуально с противопоставленным знаком;

- товары 25 класса МКТУ «footwear» противопоставленного знака не являются однородными товарам 25 класса МКТУ заявленного обозначения. Так, обувь предназначена для защиты ног от повреждений, поддержания тепла и комфорта при ходьбе, в то время как предметы одежды выполняют функцию защиты тела, рук, головы от холода, ветра, дождя и других погодных условий;

- неоднородность сравниваемых товаров может подтверждаться видом материала, из которого они изготовлены. Обувь обычно изготавливают из кожи, текстиля, резины или синтетических материалов, в то время как одежда может быть сшита из различных тканей, таких как хлопок, лен, шерсть, шелк или синтетических волокон;

- правообладатель противопоставленного знака на своем официальном сайте разделяет товары «обувь» и «одежда», выделяя их в отдельные категории. Кроме того, владельцы иных брендов аналогично разделяют товары «одежда» и «обувь» по соответствующим категориям;

- с точки зрения потребителя, товары одежда и обувь не являются однородными;

- наличие у заявителя серии товарных знаков, содержащих в своем составе словесные элементы «GAZELLE», «GAZelle» и зарегистрированных в отношении обширного перечня товаров, способствует увеличению различительной способности данного знака;

- заявленное обозначение является известным и узнаваемым у потребителей на территории Российской Федерации. Заявитель является правообладателем серии товарных

знаков по свидетельствам №437904, №587849, №548926, №588175, №738090, №738091, №738089, №747157, №763862, №795861, №141224, №291953, №306938, №610664. В приведенной серии знаков доминирующим элементом являются обозначения «ГАЗель / GAZelle», так как именно этот элемент обуславливает запоминание знаков потребителями;

- довод о широкой известности и узнаваемости серии знаков заявителя доказывается тем, что производство автомобилей серии «ГАЗель» / «GAZelle» осуществляется с 1994 года по настоящее время;

- по результатам исследования, проведенного в 2013 году крупнейшим в мире бренд-консалтинговым агентством «Interbrand», обозначение «ГАЗель» названо самым сильным российским автомобильным брендом. В общем рейтинге «Самые ценные российские бренды 2013» иных российских брендов нет. Стоимость бренда «ГАЗель» в 2013 году составила 38,5 млрд. рублей. «ГАЗель» - лидер российского рынка коммерческих автомобилей, сильный бренд с точки зрения показателей распространенности и узнаваемости. По состоянию на 2019 год в Российской Федерации числится 1,5 млн. автомобилей серии «ГАЗель» / «GAZelle», что составляет 36,4% всего парка легковых автомобилей;

- с учетом известности для потребителей транспортных средств серии «ГАЗель» / «GAZelle», заявленное обозначение может рассматриваться потребителем как продолжение указанной серии товарных знаков, а товары 25 класса МКТУ как брендированная продукция с символикой производителя автомобилей «ГАЗель» / «GAZelle». Производство и реализация производителями транспортных средств одежды в качестве брендированной продукции является уже сложившейся практикой в Российской Федерации. Так, производство и реализацию брендированной продукции осуществляют производители транспортных средств «ГАЗ», «HAVAL», «Mercedes-Benz», «BMW»;

- правообладатель противопоставленного знака прекратил деятельность в Российской Федерации. Таким образом, уход компании «adidas International Marketing B.V.» с рынка способствует снижению узнаваемости товарного знака «GAZELLE» среди потребителей, в результате чего будет отсутствовать принципиальная возможность возникновения представления о принадлежности спорных товаров одному и тому же изготовителю;

- владелец противопоставленного знака предоставил письмо-согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 25 класса МКТУ, указанных заявителем в скорректированном перечне.

Согласно корреспонденции, поступившей 17.03.2025, заявитель просит изменить решение Роспатента и принять решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг 06-09, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 26-28, 30, 32, 33, 35, 37, 41 классов МКТУ, а также товаров 25 класса МКТУ «банданы [платки]; белье нижнее; белье нижнее, абсорбирующее пот; береты; боксеры [шорты]; бриджи; брюки; варежки; галстуки; галстуки-банты с широкими концами; гетры [теплые носочно-чулочные изделия]; жилеты; изделия спортивные трикотажные; изделия трикотажные; капюшоны [одежда]; каркасы для шляп [остовы]; кашне; кепки [головные уборы]; комбинезоны [одежда]; комбинезоны рабочие; костюмы; костюмы купальные; костюмы маскарадные; костюмы пляжные; косынки; купальники гимнастические; куртки [одежда]; куртки из шерстяной материи [одежда]; куртки рыбацкие; легинсы [штаны]; майки спортивные; маски для лица [одежда], не предназначенные для медицинских или санитарных целей; маски для сна; меха [одежда]; митенки; нагрудники детские, за исключением бумажных; нагрудники с рукавами, за исключением бумажных; накидки меховые; накидки парикмахерские; наушники [одежда]; носки; носки, абсорбирующие пот; одежда бумажная; одежда верхняя; одежда вышитая; одежда готовая; одежда для автомобилистов; одежда для велосипедистов; одежда для гимнастов; одежда из искусственной кожи; одежда из латекса; одежда кожаная; одежда непромокаемая; одежда светодиодная; одежда спортивная с цифровыми датчиками; одежда форменная; одежда; одежда, аутентифицированная с помощью невзаимозаменяемых токенов [nfts]; одежда, содержащая вещества для похудения; пальто; панталоны [нижнее белье]; парки; перчатки [одежда]; перчатки без пальцев; перчатки велосипедные; перчатки водительские; перчатки для лыжников; пижамы; плавки; пластроны; платки головные; платки шейные; платочки для нагрудных карманов; платья; повязки для головы [одежда]; пончо; пояса [одежда]; пояса-кошельки [одежда]; пояса-шарфы; пуловеры; рубашки; рубашки с короткими рукавами; сарафаны; свитера; термоперчатки для устройств с сенсорным экраном; трикотаж [одежда]; трусы; уборы головные; фартуки [одежда]; футболки; футболки компрессионные [рашгарды]; халаты; халаты купальные; халаты рабочие; шапки бумажные [одежда]; шапочки для душа;

шапочки купальные; шарфы; шарфы-трубы; шляпы; штанишки детские [белье нижнее]; шубы; эспадрильи; юбки; юбки нижние; юбки-шорты; все вышеуказанные товары предназначены для использования при продвижении транспортных средств и компонентов к ним».

В подтверждение изложенных доводов заявителем представлены следующие товары:

1. Скриншоты сайтов в сети Интернет;
2. Исследование «Interbrand» - «Самые ценные российские бренды 2013»;
3. Распечатка «За 25 лет парк «ГАЗелей» в России достиг 1,5 млн. единиц»;
4. Пресс-релиз от 15.01.2024;
5. Мерч ООО «АЗ «НАЗ», «HAVAL», «Mercedes-Benz», «BMW»;
6. Публикация об уходе правообладателя противопоставленного знака с рынка Российской Федерации;
7. Оригинал письма-согласия от компании «adidas International Marketing B.V.».

Следует отметить, что заявителем была оплачена пошлина за регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака, в результате чего ему было присвоено свидетельство №1053829.

Изучив материалы дела и заслушав участвующих в рассмотрении, коллегия установила следующее.

С учетом даты (22.05.2024) поступления заявки №2024755334 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Исходя из требований абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком другого лица, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Исходя из положений пункта 42 Правил, сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение.

Графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание.

Смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю. При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки. Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Заявленному обозначению «» было отказано в государственной регистрации в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 25 класса МКТУ в связи с его несоответствием требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, в рамках чего ему был противопоставлен знак по международной регистрации №969823.

Противопоставленный знак «GAZELLE» является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 25 класса МКТУ «footwear» («обувь»).

При рассмотрении возражения коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы.

К указанным обстоятельствам относится наличие письма – согласия [7], в котором правообладатель противопоставленного знака по международной регистрации №969823 выразил согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 25 класса МКТУ, указанных заявителем в скорректированном перечне.

С учетом приведенных в абзаце 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса положений о том, что регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленными товарными знаками, допускается при наличии согласия их правообладателя, в том случае, если не способна ввести потребителя в заблуждение, необходимо отметить следующее.

Исходя из требований, предусмотренных законодательством, при рассмотрении вопроса регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака с согласия правообладателя противопоставленного товарного знака следует учитывать, что вероятность возникновения смешения заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака существенно возрастает, в частности, в случае, если:

1. заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак имеют степень сходства, приближенную к тождеству;
2. противопоставленный товарный знак широко известен среди потенциальных потребителей товара и ассоциируется с конкретным производителем;
3. противопоставленный товарный знак является коллективным товарным знаком.

Так, заявленное обозначение «» и противопоставленный знак «GAZELLE» по международной регистрации №969823 не тождественны, при этом противопоставленный знак не является коллективным или общеизвестным знаком, а также отсутствуют сведения о его широкой известности российскому потребителю, в связи с чем введение потребителя в заблуждение является маловероятным.

Таким образом, наличие письма-согласия от правообладателя противопоставленного знака по свидетельству №969823, возможность предоставления которого предусмотрена положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, при отсутствии введения потребителя в заблуждение, позволяет снять указанное противопоставление и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 25 класса МКТУ «банданы [платки]; белье нижнее; белье нижнее, абсорбирующее пот; береты; боксеры [шорты]; бриджи; брюки; варежки; галстуки; галстуки-банты с широкими концами; гетры [теплые носочно-чулочные изделия]; жилеты; изделия спортивные трикотажные; изделия трикотажные; капюшоны [одежда]; каркасы для шляп [остовы]; кашне; кепки [головные уборы]; комбинезоны [одежда]; комбинезоны рабочие; костюмы; костюмы купальные; костюмы маскарадные; костюмы пляжные; косынки; купальники гимнастические; куртки [одежда]; куртки из шерстяной материи [одежда]; куртки рыбацкие; легинсы [штаны]; майки спортивные; маски для лица [одежда], не предназначенные для медицинских или санитарных целей; маски для сна; меха [одежда]; митенки; нагрудники детские, за исключением бумажных; нагрудники с рукавами, за исключением бумажных; накидки меховые; накидки парикмахерские; наушники [одежда]; носки; носки, абсорбирующие пот; одежда бумажная; одежда верхняя;

одежда вышитая; одежда готовая; одежда для автомобилистов; одежда для велосипедистов; одежда для гимнастов; одежда из искусственной кожи; одежда из латекса; одежда кожаная; одежда непромокаемая; одежда светодиодная; одежда спортивная с цифровыми датчиками; одежда форменная; одежда; одежда, аутентифицированная с помощью невзаимозаменяемых токенов [nfts]; одежда, содержащая вещества для похудения; пальто; панталоны [нижнее белье]; парки; перчатки [одежда]; перчатки без пальцев; перчатки велосипедные; перчатки водительские; перчатки для лыжников; пижамы; плавки; пластроны; платки головные; платки шейные; платочки для нагрудных карманов; платья; повязки для головы [одежда]; пончо; пояса [одежда]; пояса-кошельки [одежда]; пояса-шарфы; пуловеры; рубашки; рубашки с короткими рукавами; сарафаны; свитера; термоперчатки для устройств с сенсорным экраном; трикотаж [одежда]; трусы; уборы головные; фартуки [одежда]; футболки; футболки компрессионные [рашгарды]; халаты; халаты купальные; халаты рабочие; шапки бумажные [одежда]; шапочки для душа; шапочки купальные; шарфы; шарфы-трубы; шляпы; штанишки детские [белье нижнее]; шубы; эспадрильи; юбки; юбки нижние; юбки-шорты; все вышеуказанные товары предназначены для использования при продвижении транспортных средств и компонентов к ним».

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 21.10.2024, изменить решение Роспатента от 10.09.2024 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2024755349.