

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. № 321-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее - Кодекс) и Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520, рассмотрела возражение, поступившее 18.07.2019, поданное ООО «КОРСАР», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2018735678 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны товарному знаку по заявке № 2018735678, поданной 20.08.2018, испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 06, 09, 18, 20, 22, услуг 35, 42 классов МКТУ, указанных в перечне.

Согласно материалам заявки, заявлено комбинированное обозначение



, словесный элемент «АДМИРАЛ» которого выполнен заглавными буквами русского алфавита, в цветовом сочетании: «синий, белый».

Роспатентом 07.06.2019 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2018735678 в отношении части товаров 09 и части услуг 42 классов МКТУ. В отношении остальных товаров 09, услуг 42 классов МКТУ, а также всех товаров 06, 18, 20, 22, услуг 35 классов МКТУ экспертизой было отказано ввиду несоответствия заявленного обозначения [1] требованиям

пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса. Решение Роспатента основано на заключении по результатам экспертизы, согласно которому установлено следующее:

- буква ® заявленного обозначения [1] является неохраняемым элементом на основании требований пункта 1 статьи 1483 Кодекса;
- в отношении однородных товаров 09, услуг 42 классов МКТУ, а также товаров 06, 18, 20, 22, услуг 35 классов МКТУ заявленное обозначение [1] сходно до степени смешения:



- с серией товарных знаков , свидетельство № 699214 (приоритет от



31.07.2018) [2], свидетельство № 599455 (приоритет от 20.11.2013)



[3], свидетельство № 575267 (приоритет от 20.11.2013) [4], правовая охрана которым предоставлена ранее на имя: АВТОНОМНОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПО РАЗВИТИЮ И ОРГАНИЗАЦИИ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА "ХОККЕЙНЫЙ КЛУБ "АДМИРАЛ ПРИМОРСКИЙ КРАЙ", 690024, Приморский край, г. Владивосток, ул. Маковского, д. 284;

Адмирал Маркет
Admiral Market

- с ранее заявленными обозначениями: , заявка № 2018727700



(дата подачи заявки от 03.07.2018) [5], заявка № 2018723410 (дата



подачи заявки от 06.06.2018) [6], с товарным знаком , свидетельство № 713664, приоритет от 20.01.2018 [7], заявленными ранее и зарегистрированным ранее на имя: Гусейнова Яшара Шамистан оглы, 121151, Москва, ул. Б. Дорогомиловская, 7/2, кв. 43;

- с ранее заявленным обозначением: , заявка № 2017744503 (дата подачи



25.10.2017) [8], , свидетельство № 559583 (приоритет от 24.01.2014) [9], правовая охрана которым была предоставлена ранее на имя: Общества с ограниченной ответственностью «Инфострой», 690018, Приморский край, г. Владивосток, ул. Южноуральская, д. 10А, кв. 30;

- с товарным знаком **Адмираль**, свидетельство № 646902 (приоритет от 26.07.2016) [10], правовая охрана которому была предоставлена ранее на имя: Цветкова Евгения Владимировича, 156000, г. Кострома, ул. Горная, 10 Б, кв. 8;



- с товарным знаком , свидетельство № 557225 (приоритет от 24.12.2013) [11], правовая охрана которому была предоставлена ранее на имя: Общества с ограниченной ответственностью "Адмирал", 404122, Волгоградская область, г. Волжский, ул. 19 Партсъезда, 66;



- с товарным знаком , свидетельство № 494870 (приоритет от 26.07.2011) [12], правовая охрана которому была предоставлена ранее на имя: Общества с ограниченной ответственностью «Адмирал Маркетс», 198207, Санкт-Петербург, пр-кт Стачек, 108, литера А;



- с серией товарных знаков , свидетельство № 442779 (приоритет от



18.01.2010) [13], , свидетельство № 442778 (приоритет от



12.01.2010) [14], , свидетельство № 423901 (приоритет от 12.01.2010)



[15], по международной регистрации № 723806, приоритет от 03.08.1999



[16], по международной регистрации № 537422, приоритет от 17.05.1989 [17], правовая охрана которым была предоставлена ранее на имя: «Интернэшнл Брэнд Лайсенсинг АГ», Рю дю Пети-Шен 38, СН-1003 Лозанна, Швейцария;

- с товарными знаками: **АДМИРАЛ**, свидетельство № 331700 (приоритет от 13.05.2005, срок действия регистрации продлен до 13.05.2025) [18], «**ADMIRAL**» по международной регистрации № 598347, приоритет от 15.07.1992 (срок действия регистрации продлен до 17.12.2022) [19], правовая охрана которым была предоставлена ранее на имя: «Новоматик АГ», Винер Штрассе 158, 2352 Гумпольдскирхен, Австрия;

- с товарным знаком: **АДМИРАЛ**, свидетельство № 454320 (приоритет от 27.12.2001, срок действия регистрации продлен до 27.12.2021) [20], правовая охрана которому была предоставлена ранее на имя: «А2 КЭПИТАЛ ПАРТНЕРЗ ЛИМИТЕД», Алеман, Кордеро, Галиндо энд Ли Траст (БВО) Лимитед, а/я 3175, Роуд Таун, Тортола, Британские Виргинские Острова;

- с товарным знаком: **АДМИРАЛ**, свидетельство № 249001 (приоритет от 27.12.2001, срок действия регистрации продлен до 27.12.2021) [21], правовая охрана которому была предоставлена ранее на имя: «Невструева Алексея Валерьевича», 241000, г. Брянск, ул. Пионерская, 20.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило 18.07.2019 возражение, основные доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель является ведущей компанией по производству и поставке широкого спектра кейсов и контейнеров для транспортировки, эксплуатации, хранения специального оборудования. С 2014 года заявитель занимается производством герметичных и ударопрочных кейсов, контейнеров, защитных корпусов и прочих изделий под торговыми марками «КОРСАР», «АДМИРАЛ», ассортимент которых на сегодняшний день превышает количество в 2000 моделей. Использование

заявителем заявленного обозначения [1] подтверждается информацией на сайте <https://korsarcase.ru>;

- продукция заявителя прошла государственные и межведомственные испытания. В декабре 2016 года заявителем получена лицензия от Министерства промышленности и торговли Российской Федерации № М 004015 ВВТ-П на производство и реализацию вооружения и военной техники;

- на постоянной основе с заявителем сотрудничают организации, которые занимаются разработкой и эксплуатацией высокоточных приборов, измерительно - испытательной аппаратуры, авиационного, навигационного, водолазного оборудования, военных, криминалистов (службы МЧС, предприятия ОПК, силовые структуры, промышленные предприятия, Министерство обороны);

- заявитель сотрудничает с различными предприятиями: Публичное Акционерное общество «Казанский электротехнический завод», Акционерное общество «Научный центр прикладной электродинамики», Акционерное общество «Научно-производственное объединение «Радиоэлектроника» имени В.И. Шимко», Акционерное общество «Калугаприбор», Акционерное общество «Концерн «Автоматика» и т.д.;

- на стадии экспертизы заявитель выражал согласие в отношении нескольких товарных знаков, и просил исключить из перечня товаров и услуг заявленного обозначения [1] часть однородных товаров/услуг (товарный знак по свидетельству № 442778 - однородные товары 18 класса МКТУ, товарный знак по свидетельству № 331700 - однородные товары 09 класса МКТУ, товарный знак по свидетельству № 598347 - однородные товары 09 и услуги 42 классов МКТУ, товарный знак по свидетельству № 454320 - однородные товары 06 класса МКТУ, товарный знак по свидетельству № 249001 - однородные товары 09, 18, 22 классов МКТУ;

- заявленное обозначение [1] и противопоставленные товарные знаки [2-21] имеют визуальные и смысловые различия. Общее впечатление сравниваемых обозначений отличается: различаются вид шрифта, графическое оформление букв, цветовая гамма, количество заглавных и строчных букв, количество букв в целом и их состав, алфавит, расположение букв по отношению друг к другу. Сравниваемые товарные знаки отличаются визуально от заявленного обозначения [1], в первую очередь, за

счет разного количества входящих в них элементов. Угроза смешения сравниваемых товарных знаков и обозначений и основания для признания их сходными до степени смешения отсутствуют. При этом различительная способность заявленного обозначения [1] является высокой в результате его широкого и длительного использования на территории Российской Федерации;

- ранее в отношении товаров 20 класса МКТУ заявленному обозначению [1] не было противопоставлено ни товарных знаков, ни ранее поданных заявок;

- в отношении товаров 09, 06, 18, 22, услуг 35, 42 классов МКТУ, в отношении которых отсутствуют сходные до степени смешения с заявленным обозначением [1] товарные знаки и заявки с более ранним приоритетом;

- противопоставленный товарный знак по свидетельству № 249001 действует в настоящее время в отношении товаров и услуг 09, 10, 15, 18, 22, 23, 24, 26, 32, услуг 37, 38, 41 классов МКТУ. В отношении товаров 20 класса МКТУ правообладателем Невструевым А.В. был заключен договор об уступке товарного знака в отношении части товаров и/или услуг (№ РД0048947 от 09.04.2009). Номер свидетельства, оформленного в результате регистрации договора об уступке - № 376495. Правообладателем товарного знака по свидетельству № 376495 является ИП Кузнецова А.А., согласие от которой на регистрацию заявленного обозначения [1] заявитель приложил к документам заявки;

- заявителем приведены выдержки из действующего законодательства и судебной практики (дело № СИП-626/2016, позиция Президиума Высшего Арбитражного суда Российской Федерации, изложенная в постановлении от 18.07.2006 № 2979/06, дело № А40-89984/11-110-743 и т.д.);

- товары заявителя «кейсы, контейнеры, металлические шкафы и иные ударопрочные изделия с защитным корпусом» и т.д. относятся к товарам производственно-технического назначения. Реализуя товары в узкой и специфической сфере деятельности, такой как производство кейсов, контейнеров и т.д. для государственных и военных нужд, где имеет место ограниченный круг лиц, оказывающих такие услуги, а также заказчиков таких услуг, смешение на рынке сравниваемых товарных знаков [2-21] и заявленного обозначения [1] невозможно;

- отсутствие регистрации заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака повлечет за собой распространение недобросовестной конкуренции, реализацию продукции другими компаниями. С подобной ситуацией сталкивалось ранее ООО «Удачная экспедиция» (аффилированное лицо по отношению к заявителю при рассмотрении дела в суде о взыскании компенсации за нарушение исключительного права и прекращении реализации товаров, маркированных товарным знаком «КОРСАР»).

На основании изложенного в возражении содержится просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 06, 09, 18, 20, 22, услуг 35, 42 классов МКТУ.

В подтверждение своих доводов заявителем представлены следующие материалы:

- копия решения о государственной регистрации товарного знака (знака обслуживания) от 07.06.2019 года – [22];
- копия уведомления о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства от 15.03. 2019 года – [23];
- копия ответа заявителя на уведомление от 04.04.2019 года – [24];
- распечатки с сайта <https://korsarcase.ru> о деятельности заявителя – [25];
- выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «КОРСАР» - [26];
- копия устава ООО «КОРСАР» - [27];
- копия свидетельства о регистрации ООО «КОРСАР» - [28];
- копия свидетельства о постановке на учет ООО «КОРСАР» - [29];
- сведения о полномочиях генерального директора ООО «КОРСАР» - [30];
- копия рекомендательного письма № 1358/9 от 15.08.2017 г. от ФГБУК «Государственный исторический музей» - [31];
- копия рекомендательного письма № 13900/288 от 28.04.2018 г. от ПАО «КЭТЗ» - [32];
- копия рекомендательного письма от АО «Научный центр прикладной электродинамики» - [33];

- копия рекомендательного письма № АВ-ОС/7563 от 24.08.2017 г. от АО «НПО «Радиоэлектроника» им. В.И. Шимко» - [34];
- копия рекомендательного письма № 8102/ОС от 17.06.2019 г. от АО «Калугаприбор» - [35];
- копия рекомендательного письма № ОМТС-285 от 21.11.2016 г. от АО «Концерн «Автоматика» - [36];
- копия Определения судебной коллегии по экономическим спорам Верховного суда РФ от 05.12.2017 № 300-КП 7-12021 по делу № СИП-626/2016 - [37];
- копия Постановления Федерального арбитражного суда Московского округа от 01 августа 2012 по делу N А40-89984/11-110-743 - [38];
- копия лицензии Министерства промышленности и торговли РФ от 20.12.2016 г. № М004015 ВВТ-П - [39];
- копия сертификата соответствия «Военный регистр» № ВР 31.1.12664-2018 (дата первичной сертификации 26.09.2016 г. - [40];
- копия сертификата соответствия Федерального агентства по техническому регулированию № 2107916 - [41];
- выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Удачная экспедиция» - [42];
- копия решения Арбитражного суда г. Москвы от 08.10.2014 г. по делу № А40-12263/14 - [43];
- распечатка с сайта <http://zakupki.Rov.ru> в отношении закупок у поставщика ООО «КОРСАР» кейсов «Адмирал» - [44].

На заседании коллегии заявителем к материалам дела были приобщены дополнения, согласно которым заявитель в настоящее время является правообладателем товарных знаков: **АДМИРАЛ** по свидетельству № 376495,



приоритет от 27.12.2001; № 598448, приоритет от 21.11.2014. Противопоставленное обозначение [8] не может служить препятствием для регистрации заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака, поскольку зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении не однородных товаров. В подтверждение своих доводов заявителем были приложены:

- документы об отчуждении исключительных прав (товарные знаки по свидетельствам №№ 376495, 598448), распечатки свидетельств - [45];
- сведения о товарном знаке по свидетельству № 718329 - [46];
- каталог продукции и информационный материал о заявителе - [47].

Изучив материалы дела, заслушав присутствующих при рассмотрении возражения, поступившего 18.07.2019, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (20.08.2018) заявки № 2018735678 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения [1] включает в себя 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 (3) статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе, указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно пункту 34 Правил в ходе экспертизы заявленного обозначения устанавливается, не относится ли заявленное обозначение к объектам, не обладающим различительной способностью или состоящим только из элементов, указанных в пункте 1 статьи 1483 Кодекса.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, простые геометрические фигуры, линии, числа; реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; сведения, касающиеся изготовителя

товаров или характеризующие товар, общепринятые наименования, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар и т.д.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса (см. п. 35 Правил).

В соответствии с подпунктом 1 пункта 6 статьи 1483 Кодекса товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (статья 1492) в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана, не признана отозванной или по ней не принято решение об отказе в государственной регистрации

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.

Согласно требованиям пункта 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. Согласно требованиям пункта 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы. При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении. В соответствии с пунктом 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (1) – (3) настоящего пункта. Признаки, перечисленные в подпунктах (1) – (3) настоящего пункта, 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 и т.д.



Заявленное обозначение [1] по заявке № 2018735678 является комбинированным, словесный элемент «АДМИРАЛ» выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита на фоне овала. В верхней части обозначения выполнен графический элемент в виде геральдического щита. Регистрация заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака испрашивается в отношении товаров 06, 09, 18, 20, 22, услуг 35, 42 классов МКТУ, указанных в перечне, в цветовом сочетании: «синий, белый».

Наиболее значимым элементом заявленного обозначения [1] является словесный элемент «АДМИРАЛ».

Неохраноспособность элемента ® заявленного обозначения [1], как не соответствующего требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, заявителем не оспаривается.

В отношении несоответствия заявленного обозначения [1] требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

В заключении по результатам экспертизы заявленному обозначению [1] были



противопоставлены: серия товарных знаков , свидетельство № 699214



(приоритет от 31.07.2018) [2], свидетельство № 599455 (приоритет от

20.11.2013) [3],  свидетельство № 575267 (приоритет от 20.11.2013) [4], правообладателем которых является: АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ

ОРГАНИЗАЦИЯ ПО РАЗВИТИЮ И ОРГАНИЗАЦИИ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
"ХОККЕЙНЫЙ КЛУБ "АДМИРАЛ ПРИМОРСКИЙ КРАЙ", 690024, Приморский
край, г. Владивосток, ул. Маковского, д. 284. Правовая охрана данных товарных
знаков действует на территории Российской Федерации, в том числе в отношении
товаров 09 класса МКТУ;

Адмирал Маркет
Admiral Market
- ранее заявленные обозначения: , заявка № 2018727700 (дата
подачи заявки от 03.07.2018), в настоящее время свидетельство № 728522,



приоритет от 03.07.2018 [5], заявка № 2018723410 (дата подачи заявки
от 06.06.2018, принято решение о регистрации в отношении услуг 35 класса МКТУ)



[6], товарный знак , свидетельство № 713664, приоритет от
20.01.2018 [7], заявленными ранее и зарегистрированным ранее на имя: Гусейнова
Яшара Шамистан оглы, 121151, Москва, ул. Б. Дорогомиловская, 7/2, кв. 43.
Правовая охрана противопоставленного товарного знака [5] действует, в том числе
в отношении услуг 35 класса МКТУ. Обозначение [6] зарегистрировано в качестве
товарного знака в отношении услуг 35 класса МКТУ;

ADMIRAL
PROFESSIONAL

- ранее заявленное обозначение: , заявка № 2017744503 (дата подачи



25.10.2017) [8], , свидетельство № 559583 (приоритет от 24.01.2014) [9],
правовая охрана которым была предоставлена ранее на имя: Общества с
ограниченной ответственностью «Инфострой», 690018, Приморский край,
г. Владивосток, ул. Южноуральская, д. 10А, кв. 30. Правовая охрана товарного
знака [9] действует в отношении товаров 19, услуг 42 классов МКТУ;

- товарный знак **Адмиралъ**, свидетельство № 646902 (приоритет от 26.07.2016)
[10], правовая охрана которому была предоставлена ранее на имя: Цветкова

Евгения Владимировича, 156000, г. Кострома, ул. Горная, 10 Б, кв. 8. Правовая охрана товарного знака [10] действует, в том числе в отношении услуг 35 класса МКТУ;



- товарный знак , свидетельство № 557225 (приоритет от 24.12.2013) [11], правовая охрана которому была предоставлена ранее на имя: ООО "Адмирал", 404122, Волгоградская область, г. Волжский, ул. 19 Партсъезда, 66. Правовая охрана товарного знака [11] действует в отношении услуг 35 класса МКТУ;



- товарный знак , свидетельство № 494870 (приоритет от 26.07.2011) [12], правовая охрана которому была предоставлена ранее на имя: ООО «Адмирал Маркетс», 198207, Санкт-Петербург, пр-кт Стачек, 108, литера А. Правовая охрана товарного знака [12] действует, в том числе в отношении услуг 35 класса МКТУ;



- серия товарных знаков , свидетельство № 442779 (приоритет от

ADMIRAL

18.01.2010) [13], , свидетельство № 442778 (приоритет от



12.01.2010) [14], , свидетельство № 423901 (приоритет от 12.01.2010)



[15],  по международной регистрации № 723806, приоритет от 03.08.1999



[16],  по международной регистрации № 537422, приоритет от 17.05.1989 [17], правовая охрана которым была предоставлена ранее на имя: «Интернэшнл Брэнд Лайсенсинг АГ», Рю дю Пети-Шен 38, CH-1003 Лозанна, Швейцария. Правовая охрана данных товарных знаков действует, в том числе в отношении товаров 09, 18 классов МКТУ;

- товарные знаки: **АДМИРАЛ**, свидетельство № 331700 (приоритет от 13.05.2005, срок действия регистрации продлен до 13.05.2025) [18], «**ADMIRAL**» по международной регистрации № 598347, приоритет от 15.07.1992 (срок действия регистрации продлен до 17.12.2022) [19], правовая охрана которым была предоставлена ранее на имя: «Новоматик АГ», Винер Штрассе 158, 2352 Гумпольдскирхен, Австрия. Правовая охрана данных товарных знаков действует, в том числе в отношении товаров 09, услуг 42 классов МКТУ;

- товарный знак: **АДМИРАЛ**, свидетельство № 454320 (приоритет от 27.12.2001, срок действия регистрации продлен до 27.12.2021) [20], правовая охрана которому была предоставлена ранее на имя: «А2 КЭПИТАЛ ПАРТНЕРЗ ЛИМИТЕД», Алеман, Кордеро, Галиндо энд Ли Траст (БВО) Лимитед, а/я 3175, Роуд Таун, Тортола, Британские Виргинские Острова. Правовая охрана товарного знака [20] действует на территории Российской Федерации, в том числе в отношении товаров 06 класса МКТУ, указанных в перечне;

- товарный знак: **АДМИРАЛ**, свидетельство № 249001 (приоритет от 27.12.2001, срок действия регистрации продлен до 27.12.2021) [21], правовая охрана которому была предоставлена ранее на имя: «Невструева Алексея Валерьевича», 241000, г. Брянск, ул. Пионерская, 20. Правовая охрана товарного знака [21] действует на территории Российской Федерации, в том числе в отношении товаров 09, 18, 22 классов МКТУ, указанных в перечне.

По заявке № 2017744503 (дата подачи 25.10.2017) [8] было принято решение о государственной регистрации в отношении товаров 19 класса МКТУ (свидетельство № 718329, приоритет от 25.10.2017), не являющихся однородными товарам 06 класса МКТУ заявленного обозначения [1]. В связи с чем, данное обозначение [8] не может быть противопоставлено заявленному обозначению [1]. Товары 20 класса МКТУ, указанные в перечне противопоставленного знака [21], были уступлены ООО «Удачная экспедиция», Москва (РД0048947 от 09.04.2009, свидетельству присвоен номер № 376495). В настоящее время правообладателем товарного знака по свидетельству № 376495 является заявитель. Таким образом, противопоставленный товарный знак [21] не может быть противопоставлен

заявленному обозначению [1] в отношении товаров 20 класса МКТУ. Противопоставленный товарный знак [7] действует в отношении услуг 36, 41 классов МКТУ, не являющихся однородными заявленным услугам 35, 42 классов МКТУ, в связи с чем, данный товарный знак не может быть противопоставлен заявленному обозначению [1].

Как известно, при восприятии потребителем комбинированного обозначения, состоящего из изобразительного и словесного элементов, его внимание, как правило, акцентируется на словесном элементе. Словесный элемент к тому же легче запоминается, чем изобразительный. В противопоставленных товарных знаках [2-4,6,9,11-17] словесный элемент «Адмирал / Admiral» является наиболее значимым.

Анализ заявленного обозначения [1] и противопоставленных знаков [2-6,9-21] на тождество и сходство показал следующее.

Сравнительный анализ по фонетическому критерию сходства словесных обозначений заявленного обозначения [1] и противопоставленных товарных знаков [2-6,9-21] показал звуковое тождество элементов «Адмирал / Admiral», составляющих сравниваемые обозначения.

Сравнительный анализ по семантическому критерию сходства словесных обозначений заявленного обозначения [1] и противопоставленных товарных знаков, обозначений [2-6,9-21] показал, что они объединены подобием заложенных в обозначениях идей: «admiral» в переводе с английского языка на русский язык «адмирал» - высший чин военно-морской службы, командующий эскадрой (см. электронные словари: <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/737642>; https://translate.yandex.ru/?utm_source=wizard&text=Admiral&lang=en-ru).

Изложенное обуславливает их сходство по семантическому критерию сходства словесных обозначений.

Сравнительный анализ по графическому критерию сходства словесных обозначений заявленного обозначения [1] и противопоставленных товарных знаков [2-6,9-21] показал следующее. Заявленное обозначение [1] и противопоставленные товарные знаки [2-6;9;11-17;19] имеют визуальные различия, обусловленные как использованием при написании словесных

элементов разного шрифта, букв разных алфавитов, наличие изобразительных элементов. Вместе с тем, особенности исполнения обозначений носят вспомогательный характер с точки зрения их индивидуализирующей способности. Заявленное обозначение [1] и противопоставленные товарные знаки [10,18,20,21] визуально близки ввиду использования при их написании букв русского алфавита и стандартного шрифта.

Таким образом, сравниваемые обозначения [1] и [2-6,9-21] ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В отношении однородности сравниваемых товаров 06, 09, 18, 20, 22, услуг 35, 42 классов МКТУ коллегия отмечает следующее.

Товары 06 класса МКТУ заявленного обозначения [1] представляют собой отдельные позиции товаров, относящихся к общим родовым понятиям, указанным в перечне противопоставленного товарного знака [20], что свидетельствует об их однородности.

Заявленные товары 09 класса МКТУ обозначения [1] либо идентичны соответствующим товарам 09 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков [2,3,4,14,15,16,18,19,21] (например, «очки, линзы оптические, пенсне, очки солнцезащитные, компакт-диски, процессоры, каски, шлемы защитные, компьютеры, микропроцессоры, видеокамеры, аккумуляторы электрические» и т.д.), либо соотносятся как род (вид) («оборудование контрольное, измерительное и сигнальное», «оборудование оптическое и комплектующие для него», «оборудование для записи и воспроизведения информации», «носители информации», «автоматы и вычислительное оборудование», «оборудование электро- и радиотехническое», «оборудование электрическое бытовое», «оборудование и аксессуары специального назначения»), имеют общее назначение, круг потребителей, что свидетельствует об их однородности.

Заявленные товары 18 класса МКТУ обозначения [1] либо идентичны соответствующим товарам 18 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков [13-17,21] (например, «бумажники, зонты, кнуты, несессеры, саквояжи, сумки женские, сумки спортивные, сундуки дорожные, чемоданы, чемоданы плоские» и т.д.), либо соотносятся как род (вид) («изделия из кожи и

кожзаменителей», «зонты, принадлежности к ним», «сумки, изделия для хранения и транспортировки, принадлежности к ним», «шкуры различных животных», «изделия различного назначения из кожи и кожзаменителей», «трости, хлысты, кнуты», «изделия для животных, аксессуары для лошадей»), имеют общее назначение, круг потребителей, что свидетельствует об их однородности.

Заявленные товары 22 класса МКТУ обозначения [1] либо идентичны соответствующим товарам 22 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [21] (например, «бечевки, брезент, веревки, палатки, сети рыболовные, сырье волокнистое текстильное»), либо соотносятся как род (вид) («изделия веревочно-канатные», «изделия из перекрещивающихся нитей», «ткани», «сырье текстильное», «материалы для прокладки и набивки»), имеют общее назначение, круг потребителей, что свидетельствует об их однородности.

Заявленные услуги 35 класса МКТУ обозначения [1] либо идентичны соответствующим услугам 35 класса МКТУ противопоставлений [5,6,10-12] (например, «абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц; агентства по импорту-экспорту; агентства по коммерческой информации; агентства рекламные; изучение рынка; информация деловая; исследования в области бизнеса; консультации профессиональные в области бизнеса; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; помощь в управлении бизнесом; реклама; сведения о деловых операциях» и т.д.), либо соотносятся как род (вид) («услуги в области рекламы», «услуги по продвижению товаров», «услуги по исследованию рынка и изучению общественного мнения», «услуги конторские», «услуги в области бухгалтерского учета», «услуги кадровые», «услуги в сфере бизнеса», «услуги информационно-справочные», «услуги по прокату оборудования», «услуги посреднические»), имеют общее назначение, круг потребителей, что свидетельствует об их однородности.

В части указания заявителем на «старший» товарный знак  по свидетельству № 598448 с более ранним приоритетом в отношении услуг 35 класса МКТУ, чем противопоставления [5,6,10], полученный в результате государственной регистрации Роспатентом договора № РД0302703 от 25.07.2019

об отчуждении исключительного права на товарный знак, коллегия считает необходимым указать на имеющуюся в этой части практику Суда по интеллектуальным правам (далее – СИП). Так, в Постановлении от 02.09.2016 по делу СИП-26/2016 суд указал, что случаи, когда не применяется предусмотренное пунктом 6 статьи 1483 Кодекса основание для отказа в государственной регистрации товарного знака прямо предусмотрено абзацем пять указанной нормы. Наличие еще одного товарного знака, права на который принадлежат заявителю, с более ранней датой приоритета к таким случаям не отнесено. Суд также отметил, что из закона не следует, что действия правообладателя по регистрации другого («вариативного») товарного знака являются использованием предыдущего сходного товарного знака, относятся к содержанию его исключительного права на этот ранний товарный знак. Все изложенное обуславливает вывод о том, что наличие «старших» прав на сходный товарный знак заявителя не снимает основания для отказа в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, основанное на выводе о его несоответствии пункту 6 статьи 1483 Кодекса в связи с существованием принадлежащих иным лицам товарных знаков, способных вызвать смешение в отношении предприятий, оказывающих соответствующие услуги 35 класса МКТУ. Кроме того, заявленному обозначению [1] также были противопоставлены сходные товарные знаки [11,12] в отношении услуг 35 класса МКТУ, имеющие более раннюю дату приоритета, чем дата приоритета товарного знака по свидетельству № 598448.

Заявленные услуги 42 класса МКТУ обозначения [1] либо идентичны соответствующим услугам 42 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков [9,19] (например, «испытания материалов; исследования и разработка новых товаров для третьих лиц»), либо соотносятся как род (вид) («услуги в области компьютерных технологий», «услуги по техническим испытаниям и контролю», «исследования, услуги научные в различных областях»), имеют общее назначение (для компьютеризации, достижения научных целей, исследований в различных областях и т.п.), круг потребителей, что свидетельствует об их однородности.

Однородность сравниваемых товаров и услуг заявителем не оспаривается.

На основании проведенного анализа коллегия пришла к заключению о том, что заявленное обозначение [1] и противопоставления [2-6,9-21] являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров 06, 09, 18, 22, услуг 35, 42 классов МКТУ заявленного перечня. Следовательно, вывод, указанный в заключении по результатам экспертизы, о несоответствии заявленного обозначения [1] в отношении товаров 06, 09, 18, 22, услуг 35, 42 классов МКТУ требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса является правомерным.

В отношении приведенных в возражении заявителем доводов коллегия отмечает следующее. Сам факт ведения заявителем какой-либо деятельности не приводит к преодолению мотивов для отказа в регистрации товарного знака, предусмотренных пунктом 6 статьи 1483 Кодекса. При оценке соответствия/несоответствия заявленного обозначения [1] требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса анализу подлежат те товары и услуги, которые приведены в сравниваемых перечнях заявленного обозначения [1] и противопоставлений [2-6,9-21]. Таким образом, доводы возражения в части известности продукции заявителя, а также документы [25-44, 47] не влияют на вышеизложенные выводы коллегии в части противоречия заявленного обозначения [1] в отношении части товаров и услуг требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

В отношении товаров 20 класса МКТУ, как было установлено выше, основания для вывода о несоответствии заявленного обозначения [1] требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса отсутствуют.

Оценка действий в части недобросовестной конкуренции не входит в компетенцию Федеральной службы по интеллектуальной собственности.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения: **удовлетворить возражение, поступившее 18.07.2019, изменить решение Роспатента от 07.06.2019 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2018735678.**