

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

коллегии 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, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 04.03.2022, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Химэнергомаш», Москва (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2020738387, при этом установила следующее.

Обозначение  по заявке № 2020738387, поданной 21.07.2020, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров и услуг 11, 12, 35 классов МКТУ.

Роспатентом 02.07.2021 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака для всех заявленных товаров и услуг.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку сходно до степени смешения:

- с комбинированным товарным знаком (знаком обслуживания)



«», зарегистрированным на имя Саказлы Юрия Николаевича, 357500, г.Пятигорск, ул.Калинина, д.152, кв.28 (св-во № 607218 (1) с приоритетом от 04.03.16) для однородных услуг 35 класса МКТУ;

- с комбинированным товарным знаком (знаком обслуживания)

«», зарегистрированным на имя ООО «Империя Тепла», 295051, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Жигалиной, 11 (св-во № 556470 (2) с приоритетом от 08.09.14) для однородных товаров 11 класса МКТУ;

- с комбинированным товарным знаком (знаком обслуживания)

«», зарегистрированным на имя ООО "ДАКАР МОТОРС", 107564, Москва, ул. Краснобогатырская, д. 2, стр. 21 (св-во № 524808 (3) с приоритетом от 07.12.12) для однородных товаров и услуг 12, 35 классов МКТУ;

- с комбинированным товарным знаком (знаком обслуживания)

«», зарегистрированным на имя ООО "Аудиторская фирма "ДОКА+Р", 121170, Москва, проспект Кутузовский, д. 36, строение 4, эт. 1, пом. I, ком. 1, 2, 3 (св-во № 429142 (4) с приоритетом от 13.04.10) для однородных услуг 35 класса МКТУ;

- с комбинированным товарным знаком (знаком обслуживания)

«», зарегистрированным на имя ООО "ДЕКАР", 193315, Санкт-Петербург, ул. Народная, 50, лит. А, пом. 2Н (св-во № 376320 (5) с приоритетом от 29.09.2006) для однородных услуг 35 класса МКТУ;

- с комбинированным товарным знаком (знаком обслуживания)

«», зарегистрированным на имя ООО "Авалор", 193312, Санкт-Петербург, улица Кржижановского, дом 15, корпус 2, литер А, пом. 1-Н, каб. 159 (св-во № 320822 (6) с приоритетом от 02.03.05) для однородных услуг 35 класса МКТУ;

- с международной регистрацией комбинированного товарного знака

«», зарегистрированного на имя PARIS-DAKAR, 40-42 quai du Pont du

Jour F-92100 Boulogne-Billancourt (м.р.№ 606861 (7) с приоритетом от 08.03.93) для однородных товаров 12 класса МКТУ.

В поступившем 04.03.2022 возражении заявитель не согласился с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявленное обозначение не сходно до степени смешения со всеми противопоставленными знаками, поскольку отличается от них графически, семантически и фонетически;

- заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак (1) имеют визуальные отличия за счет различных изобразительных и словесных элементов сопоставляемых обозначений;

- словесный элемент “DoCar” рассматриваемого обозначения в переводе с английского языка на русский означает “делай машину”, а слово “DAKARTO” товарного знака (1) является фантазийным и может через домысливание предполагать отсылку к автомобильной гонке Дакар (DAKAR), при этом окончание “-ТО” создает ассоциацию с итальянским происхождением слова, поскольку подобное окончание мужского рода с суффиксом присуще итальянскому языку, в этой связи между сопоставляемыми обозначениями присутствует существенное семантическое различие;

- исследуемое обозначение читается как «дука», а словесный элемент противопоставленного товарного знака (1) как «дакарто», поэтому фонетическое отличие также очевидно;

- противопоставленный товарный знак (2) не препятствует регистрации заявленного обозначения, поскольку заявитель получил от правообладателя знака (2) письмо-согласие, в соответствии с которым правообладатель не возражает против регистрации заявленного обозначения на имя заявителя;

- противопоставленный товарный знак (3) не препятствует регистрации заявленного обозначения, поскольку прекратил свое действие;

- заявленное обозначение и товарный знак (4) имеют графические отличия в различном составе словесных элементов и разных изобразительных элементов обозначений, семантические отличия, связаны с фантазийностью слова “Докар” и

присутствие элементов «Консалтинговая группа Докар» в знаке (4), фонетические отличия обусловлены различным прочтением словесных элементов;

- рассматриваемое обозначение и противопоставленные товарные знаки (5-6) не сходны визуально, так как имеет место различие в словесных элементах обозначений, в цветовой гамме и отличных изображениях в обозначениях;

- слово “DECAR” товарного знака (5) используется в сленге и может быть переведено как «выйти из машины», слово “DACAR” товарного знака (6) переводится с испанского языка на русский язык как «вред, повреждать, убыток», в связи с чем по семантическому признаку сходства заявленное обозначение и знаки (5), (6) существенно отличаются;

- ввиду различного прочтения спорного обозначения и товарных знаков (5), (6) можно сделать вывод об отсутствии звукового сходства;

- противопоставленный товарный знак (7) не препятствует регистрации заявленного обозначения, поскольку от правообладателя знака (7) на имя заявителя получено письмо-согласие.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 02.07.2021 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг.

К возражению были приложены следующие материалы:

- сведения из Мультитрана о семантическом значении словесных элементов “do car”, “car” [1];
- информация из Википедии о ралли “Дакар” [2];
- оригинал письма-согласия правообладателя противопоставленного товарного знака (2) в отношении товаров 11 класса МКТУ [3];
- распечатка сведений о товарном знаке (3) [4];
- словарные источники по слову “DECAR” [5];
- информация из Мультитрана о значении слова “dacar” [6];
- оригинал письма-согласия правообладателя противопоставленного товарного знака (7) в отношении товаров 12 класса МКТУ [7].

С учетом даты подачи заявки (21.07.2020) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с абзацем 1 и 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.

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 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 словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым

(семантическим) признакам, а именно: 1) 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; 2) 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; 3) 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 настоящем пункте, 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).

В соответствии с абзацем пятым пункта 6 статьи 1483 Кодекса регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

Согласно пункту 46 Правил согласие правообладателя составляется в письменной произвольной форме (далее – письмо-согласие) и представляется в подлиннике для приобщения к документам заявки.

Заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение

 “DoCar”, содержащее словесный элемент “DoCar”, выполненный оригинальным шрифтом черного цвета строчными и заглавными буквами латинского алфавита, и изобразительный элемент в виде силуэта машины, размещенной над элементом “Car”. Правовая охрана заявленному обозначению испрашивается в отношении товаров и услуг 11, 12, 35 классов МКТУ.

Ввиду того, что указанный в решении Роспатента от 02.07.2021 товарный знак (3) прекратил правовую охрану 24.02.2022, он может быть снят в качестве противопоставления, поскольку не является препятствием для отказа в государственной регистрации на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса. Основанием для прекращения правовой охраны противопоставленного товарного знака (3) послужило решение Роспатента о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в случае прекращения юридического лица-правообладателя, о чем сделана запись 24.02.2022 в Государственном реестре товарных знаков, знаков обслуживания и наименования мест происхождения товаров [4].

Таким образом, анализу на тождество и сходство с заявленным обозначением подлежат только товарные знаки (1), (2), (4-7), зарегистрированные для однородных товаров и услуг 11, 12, 35 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак (1) представляет собой



комбинированное обозначение «», включающее словесный элемент “DAKARTO”, выполненное оригинальным шрифтом со стилизованной буквой "О" и графическим элементом в виде гор, расположенных над словесным элементом. Предоставление правовой охраны товарному знаку (1) на основании решения Роспатента от 29.05.2018 признано недействительным частично, его правовая охрана сохранена в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Противопоставленный товарный знак (2) представляет собой



комбинированное обозначение «», содержащее словесный элемент “DAKOR”, выполненный заглавными буквами латинского алфавита оригинальным шрифтом с изображением дугообразных полос различного цвета. Правовая охрана товарному знаку (2) предоставлена в отношении товаров 11 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак (4) представляет собой



комбинированное обозначение «», включающее в свой состав изобразительный элемент в виде прямоугольника голубого цвета, на фоне которого расположена оригинально выполненная буква “Д”. Справа от изображения проходит вертикальная полоса и далее правее от нее в два ряда размещены словесные элементы “КОНСАЛТИНГОВАЯ ГРУППА”, являющиеся неохраноспособными элементами обозначения, и слово “Докар”, выполненное жирным шрифтом голубого цвета буквами русского алфавита. Правовая охрана товарному знаку (4) предоставлена в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Противопоставленные товарные знаки (5), (6) представляют собой



комбинированные обозначения «», «», содержащие словесные элементы “DECAR” и “DACAR”, выполненные стилизованным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита желтого цвета с голубой окантовкой, на фоне полос голубого и синего цветов, с ломаной полосой

желтого цвета, размещенной под словесными элементами, и полосами желтого цвета, выходящими из первой и последней букв словесных элементов. Правовая охрана товарным знакам (5), (6) предоставлена, в том числе в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак (7) представляет собой



комбинированное обозначение «», включающее в себя стилизованное изображение человека, под которым расположен словесный элемент “DAKAR”, выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена на территории Российской Федерации, в том числе для товаров 12 класса МКТУ.

Следует указать, что в заявленном комбинированном обозначении и противопоставленных комбинированных товарных знаках (1), (2), (4-7) основными индивидуализирующими элементами являются словесные элементы «DoCar» и “DAKARTO” / ”DAKOR” / “Докар” / “DECAR” / “DACAR” / “DAKAR”, поскольку они легче запоминаются и именно на них акцентирует свое внимание потребитель при восприятии обозначений в целом.

Сопоставительный анализ указанных словесных элементов показал следующее.

Словесный элемент «DoCar» заявленного обозначения, по правилам английского языка, прочитывается как “докар”, в связи с чем его следует признать фонетически тождественным со словесным элементом “Докар” противопоставленного товарного знака (4). Звуковое сходство словесного элемента «DoCar» заявленного обозначения и словесных элементов ”DAKOR” / “DECAR” / “DACAR” / “DAKAR” противопоставленных товарных знаков (2), (5-7), которые прочитываются как «дакор», «декар», «дакар», «дакар» обусловлено одинаковым составом согласных и гласных букв, близостью звуков и одинаковым их расположением, совпадением звукосочетаний в составе обозначений. При фонетическом сравнении заявленного слова «DoCar» и словесного элемента

“DAKARTO” товарного знака (1) имеет место близкое фонетическое вхождение элемента «DoCar» в начальную часть элемента «DAKAR-», с которой начинается прочтение обозначения потребителями.

Таким образом, сравниваемые обозначения следует признать сходными по фонетическому признаку сходства обозначений.

Анализ словарных источников (<http://translate.yandex.ru/>, <https://dic.academic.ru/>) показал, что словесные элементы противопоставленных товарных знаков (1), (2), (4-7) не являются лексическими единицами какого-либо языка, то есть обозначения в целом являются фантазийными, что не позволяет провести анализ сравниваемых знаков по семантическому критерию сходства.

С точки зрения визуального признака сходства словесных элементов, сопоставляемые слова «DoCar» и “DAKARTO” / ”DAKOR” / “DECAR” / “DACAR” / “DAKAR” (1), (2), (5-7) являются сходными, поскольку выполнены буквами одного алфавита. При этом наблюдается тождество в графическом написании первой буквы в обозначениях, акцентирующей на себе внимание потребителей, а также сходная визуальная длина обозначений «DoCar» и ”DAKOR” / “DECAR” / “DACAR” / “DAKAR” знаков (2), (5-7), что способствует возникновению близких ассоциаций сравниваемых обозначений.

Словесный элемент «DoCar» и слово “Докар” противопоставленного знака (4) не являются сходными ввиду выполнения их буквами разных алфавитов и наличия разных изобразительных элементов, вместе с тем, данные отличия не оказывают решающего влияния на вывод об отсутствии сходства обозначений, поскольку установлена их высокая степень фонетического сходства.

Таким образом, сравниваемые обозначения являются сходными в целом, несмотря на некоторые отличия.

Вероятность смешения заявленного обозначения и товарных знаков (1), (2), (4-7) определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров и услуг (см. пункт 162 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»).

Анализ однородности товаров и услуг 11, 12, 35 классов МКТУ сравниваемых обозначений, показал следующее.

Заявленные товары 11 класса МКТУ «лампы для указателей поворота для транспортных средств; отражатели для ламп; фары для автомобилей; фары для транспортных средств; фильтры для кондиционирования воздуха; фонари для автомобилей; фонари для велосипедов; фонари для мотоциклов; фонари для транспортных средств; фонари карманные; фонари налобные; фонари осветительные» и товары 11 класса МКТУ «фонари для автомобилей, фонари для велосипедов, отражатели для транспортных средств, отражатели для ламп, фонари уличные, электрические лампы, фонари карманные, фонари карманные электрические, лампы для указателей поворота для автомобилей, лампы для указателей поворота для транспортных средств; фонари для транспортных средств; фонари осветительные, лампы осветительные, фары для автомобилей, фильтры для кондиционирования воздуха, аппараты для ионизации воздуха», указанные в перечне противопоставленного знака (2) являются однородными, поскольку часть товаров содержат тождественные позиции, остальная часть соотносится друг с другом как род-вид, имеют одно назначение, условия реализации и круг потребителей.

Заявленные товары 12 класса МКТУ «амортизаторы для автомобилей; амортизаторы подвесок для транспортных средств; бамперы автомобилей; бамперы транспортных средств; бандажи колес транспортных средств; башмаки тормозные для транспортных средств; валы трансмиссионные для наземных транспортных средств; гудки сигнальные для транспортных средств; гусеницы [ленты гусеничные] для транспортных средств; двери для транспортных средств; двигатели для велосипедов; двигатели для мотоциклов; двигатели для наземных транспортных средств; двигатели тяговые для наземных транспортных средств; диски тормозные для транспортных средств; зажимы для крепления запчастей к автомобильным кузовам; замки капотов для транспортных средств; заплаты самоклеящиеся резиновые для ремонта камер шин; зеркала заднего вида; зеркала заднего вида боковые для транспортных средств; камеры для пневматических шин; капоты

двигателей для транспортных средств; картеры для механизмов наземных транспортных средств, за исключением двигателей; колеса для транспортных средств; колеса рулевые для транспортных средств; колодки тормозные для автомобилей; колпаки для колес; комплекты тормозные для транспортных средств; коробки передач для наземных транспортных средств; крепления для ступиц колес; крышки топливных баков; кузова для автомобилей; кузова для грузовиков; кузова для транспортных средств; ленты протекторные для восстановления шин; механизмы силовые для наземных транспортных средств; муфты сцепления для наземных транспортных средств; наборы инструментов и принадлежностей для ремонта камер шин; насосы воздушные [принадлежности для транспортных средств]; обивка внутренняя для транспортных средств; ободья колес транспортных средств; окна для транспортных средств; опоры двигателей для наземных транспортных средств; оси для транспортных средств; очистители фар; пепельницы автомобильные; передачи зубчатые для наземных транспортных средств; повозки; подголовники для сидений транспортных средств; подножки для транспортных средств; подушки безопасности [средства безопасности для автомобилей]; покрышки для пневматических шин; полки спальные для транспортных средств; преобразователи крутящего момента для наземных транспортных средств; прикуриватели на щитках приборов автомобилей; приспособления для шин транспортных средств, предохраняющие от скольжения; приспособления противоослепляющие для транспортных средств; приспособления противоугонные для транспортных средств; приспособления солнцезащитные для автомобилей; прицепы для перевозки велосипедов; противовесы для балансировки колес транспортных средств; пружины амортизационные для транспортных средств; редукторы для наземных транспортных средств; ремни безопасности для сидений транспортных средств; ремни безопасности привязные для сидений транспортных средств; рессоры подвесок для транспортных средств; рули; ручки управления транспортных средств; сегменты тормозные для транспортных средств; сетки багажные для транспортных средств; сиденья безопасные детские для транспортных средств; сиденья для транспортных средств; спойлеры для транспортных средств;

стекла ветровые; стеклоочистители для ветровых стекол; ступицы колес транспортных средств; сцепки прицепов для транспортных средств; сцепления для наземных транспортных средств; тормоза для транспортных средств; торсионы для транспортных средств; турбины для наземных транспортных средств; указатели для транспортных средств; цепи для автомобилей; цепи приводные для наземных транспортных средств; цепи противоскольжения; цепи трансмиссионные для наземных транспортных средств; части ходовые транспортных средств; чехлы для запасных колес; чехлы для рулей транспортных средств; чехлы для сидений транспортных средств; чехлы для транспортных средств; шасси автомобилей; шасси транспортных средств; шатуны для наземных транспортных средств, за исключением являющихся деталями моторов и двигателей; шейки осей» и товары 12 класса МКТУ «транспортные средства; приспособление для передвижения по земле, воздуху или воде», указанные в перечне знака (7) являются однородными, поскольку товары соотносятся друг с другом как род-вид, имеют одно назначение, условия реализации, круг потребителей.

Заявленные услуги 35 класса МКТУ «демонстрация товаров; продвижение продаж для третьих лиц; продвижение товаров и услуг через спонсорство спортивных мероприятий; радиореклама; разработка рекламных концепций; расклейка афиш; распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама наружная; реклама почтой; реклама телевизионная; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]» являются однородными услугам 35 класса МКТУ «услуги рекламные <оплата за клик>; аренда площадей для размещения рекламы, редактирование рекламных текстов, услуги манекенщиков для рекламы или продвижения товаров, презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи, оформление витрин, обновление рекламных материалов, оформление рекламных материалов, реклама почтой, продажа розничная или оптовая лекарственных средств, ветеринарных и гигиенических препаратов и материалов медицинского назначения; прокат рекламных щитов; производство рекламных фильмов; агентства

рекламные; прокат рекламного времени в средствах массовой информации; реклама интерактивная в компьютерной сети; демонстрация товаров; продвижение продаж для третьих лиц; услуги оптовой и розничной продажи товаров; реклама; прокат рекламных материалов; распространение образцов; публикация рекламных текстов; продажа аукционная; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; макетирование рекламы; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; рассылка рекламных материалов; организация показов мод в рекламных целях; распространение рекламных материалов; реклама наружная; радиореклама» противопоставленного знака (1), услугам 35 класса МКТУ «реклама; демонстрация товаров; интерактивная реклама в компьютерной сети; представление товаров на всех медиа средствах с целью розничной продажи; продажа аукционная; продвижение товаров [для третьих лиц]; розничная и оптовая торговля; снабженческие услуги для третьих лиц (закупка товаров и услуги предприятиям)» противопоставленного знака (4), услугам 35 класса МКТУ «аренда площадей для размещения рекламы; обновление рекламных материалов; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; продажа аукционная; продвижение товаров [для третьих лиц]; публикация рекламных текстов; радиореклама; расклейка афиш; распространение образцов; распространение рекламных материалов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети, в том числе в качестве доменного имени; реклама почтой; реклама телевизионная; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами], составление рекламных рубрик в газете» противопоставленных знаков (5), (6), поскольку сопоставляемые услуги соотносятся друг с другом как род-вид, относятся к родовым понятиям «продвижение товаров для третьих лиц различными способами, реклама», оказывают одними и теми же предприятиями и организациями, имеют один круг потребителей.

Следует указать, что однородность сопоставляемых товаров и услуг 11, 12, 35 класса МКТУ заявителем в возражении никоим образом не отражена.

Коллегия отмечает, что маркировка однородных товаров/услуг сходными знаками обуславливает возможность возникновения у потребителя представления об их принадлежности одному лицу.

Таким образом, установленное сходство заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками и однородность проанализированных выше товаров и услуг позволяют сделать вывод о сходстве сравниваемых знаков до степени смешения в отношении однородных товаров и услуг.

Вместе с тем, при анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при принятии решения Роспатента от 02.07.2021.

К указанным обстоятельствам относятся письменные согласия [3], [7] правообладателей товарных знаков (2), (7), в которых они выражают свое согласие относительно использования и регистрации заявленного обозначения по заявке №2020738387 в отношении заявленных товаров 11 и 12 классов МКТУ.

Заявленное обозначение и товарные знаки (2), (7) не тождественны, имеют отдельные визуальные различия, ни одно из названных обозначений не является широко известным российскому потребителю и они не являются коллективными товарными знаками.

Таким образом, наличие согласий [3], [7] от правообладателей противопоставленных товарных знаков (2), (7), возможность предоставления которых предусмотрена положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, при отсутствии введения потребителя в заблуждение, позволяет снять указанные противопоставления.

Следовательно, коллегия пришла к выводу о том, что заявленное обозначение по заявке №2020738387 может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении заявленных товаров 11, 12 классов МКТУ.

В отношении заявленных услуг 35 класса МКТУ заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса, ввиду установленного выше сходства заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками (1), (4), (5), (6).

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 04.03.2022, отменить решение Роспатента от 02.07.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2020738387.