

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 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 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, рассмотрела поступившее 04.07.2022 возражение, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «СПЗ-4», г. Самара (далее — лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №753920, при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак с приоритетом от 20.09.2019 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 16.04.2020 за №753920 в отношении товаров 07 класса МКТУ на имя Общества с ограниченной ответственностью «СПЗ-4», 443022, Самарская область, г. Самара, ул. 22 Партсъезда, дом 7А, офис 13 (далее - правообладатель).

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) поступило возражение, в котором изложено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №753920 предоставлена в нарушение требований, установленных пунктами 1 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- общество с ограниченной ответственностью «СПЗ-4» (ОГРН: 1066318037158, ИНН: 6318158992, юридический адрес: 443022, г. Самара, ул. XXII Партсъезда, 7А

(RU)) (далее - ООО «СПЗ-4) является правообладателем товарного знака по свидетельству № 422141 [1] с приоритетом от 31.12.2009 г.;

- товарный знак лица, подавшего возражение, зарегистрирован для следующих товаров и услуг – 07 класса МКТУ - вкладыши подшипников [детали машин]; кольца для шариковых подшипников; кольца поршневые; кольца смазочные [детали машин]; подшипники антифрикционные [детали машин]; подшипники роликовые; подшипники самосмазывающиеся; подшипники трансмиссионных валов; подшипники шариковые; подшипники, втулки подшипников, буксы для шеек валов [детали машин]; шарниры универсальные, карданные; шкивы [детали машин] и 35 класса МКТУ - менеджмент в сфере бизнеса; анализ себестоимости; демонстрация товаров; изучение рынка; информация деловая; информация и советы коммерческие потребителям; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; продажа аукционная; продвижение товаров [для третьих лиц]; распространение образцов; сведения о деловых операциях; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами];

- оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с указанным товарным знаком;

- оспариваемый товарный знак по свидетельству № 753920 зарегистрирован в отношении товаров 07 класса МКТУ, однородных тем, в отношении которых зарегистрирован товарный знак [1];

- товарный знак [1] представляет собой графический объект, состоящий из геометрических фигур, образующих законченную композицию. В центральной части расположен элемент из двух вложенных окружностей с разрывом. Внутренняя окружность выполнена толстой линией. В ее центре расположена фигура, напоминающая цифру «4». Внешняя окружность выполнена более тонкой линией, а по ее внешнему краю расположены несколько кругов небольшого диаметра. Справа от центрального элемента расположены две фигуры. Одна из них образована толстыми прямыми линиями, пересекающимися под прямым углом, другая - двумя

округлыми линиями, соединенными между собой. Вся композиция выполнена в синем цвете на белом фоне;

- оспариваемый товарный знак, согласно описанию заявки, представляет собой комбинированный товарный знак, графическая часть которого состоит из геометрических фигур, образующих законченную композицию. В центральной части расположен элемент из одной вложенной окружности. Внутренняя окружность выполнена толстой. В ее центре расположена цифра «4». Внешняя окружность выполнена более тонкой, а внутри нее в верхней части расположена аббревиатура «СПЗ», а, начиная чуть выше середины, по дуге расположены несколько кругов небольшого диаметра. При этом буквы и цифра охраняются только в составе знака. Вся композиция выполнена в синем цвете на белом фоне;

- сопоставляемые обозначения имеют идентичное смысловое значение – семиугольник, в котором размещено художественно-мультипликационное изображение животного. Сравниваемые обозначения напоминают изображения белых конвертов, в которые вложены листы со стилизованными изображениями животных, что позволяет сделать вывод об одинаковых смысловых значениях, идентичных идеях, заложенных в сопоставляемые товарные знаки. Одинаковое смысловое значение обозначений усиливает их сходство;

- сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: 1) внешняя форма - формы обоих товарных знаков совпадают, в основном это линии и окружности. 2) наличие или отсутствие симметрии - частично присутствует в отношении отдельных элементов. 3) смысловое значение - у обоих товарных знаков графическая часть схожа и отражает вид деятельности, в частности, 07 класса МКТУ. 4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное) - у обоих товарных знаков графическая часть представляет собой стилизованное изображение подшипника. 5) сочетание цветов и тонов совпадают (цвета синий и белый);

- ООО «СПЗ-4» (лицо, подавшее возражение) направило правообладателю оспариваемого товарного знака претензионное письмо с доводами, описанными выше, и получило ответ, что товарные знаки не являются сходными. При этом им

был приведен свой сравнительный анализ, который не базируется на описаниях товарных знаков, поданных на регистрацию, и сделан вывод, что товарные знаки имеют разные композиционные решения, различается цвет, размер и количество кругов (шариков), место их расположения в обозначениях. Кроме того, различаются шрифты, которыми выполнены словесные элементы, а также сами словесные элементы, цвета словесных элементов (СПЗ4 и С4ПЗ);

- также согласно пункту 2 статьи 1513 лицо, подавшее возражение, является заинтересованным лицом, т.к. правообладатель выдает себя за указанное лицо, таким образом, порочит его деловую репутацию, выступает как недобросовестный конкурент и выпускает товар достаточно низкого качества, в связи с чем лицо, подавшее возражение, терпит убытки;

- в силу указанного лицо, подавшее возражение, считает, что товарные знаки сходны до степени смешения в отношении товаров 07 класса МКТУ - вкладыши подшипников [детали машин]; опоры подшипниковые для машин; подшипники антифрикционные для машин; подшипники роликовые; подшипники самосмазывающиеся; подшипники трансмиссионных валов; подшипники шариковые; сепараторы подшипников.

На основании вышеизложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать недействительным полностью предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №753920.

Лицом, подавшим возражение, были представлены дополнения к возражению, в которых, в частности, указано, что неохраняемые элементы товарного знака по свидетельству № 753920: буквы «СПЗ» и цифра «4» занимают в нем доминирующее положение, в связи с чем оспариваемый товарный знак не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса и предоставление правовой охраны этому знаку является неправомерной.

Также в дополнениях к возражению указано, что лицо, подавшее возражение, является действительно производственным предприятием, с самостоятельной историей с 2006 года (то есть на сегодня 16 лет), историческим преемником 4 Государственного подшипникового завода, обладающее самостоятельными

производственными площадями, значительным штатом сотрудников, станочным парком, сертифицированное по требованиям к качеству продукции, и, как следствие, наработанной репутацией на рынке подшипниковой продукции, известной широкому кругу потребителей, с узнаваемым товарным знаком (№ 422141).

Правообладатель же оспариваемого знака - Общество с ограниченной ответственностью «Самарский подшипниковый завод - 4», сокращенно - ООО «СПЗ-4», являющееся предприятием по продаже подшипников, название которого совпадает с названием лица, подавшего возражение, было образовано лишь в 2019 году и зарегистрировано по тому же адресу, что и у лица, подавшего возражение, а именно: 443022, г. Самара, ул.22 Партсъезда, 7а, добавлено лишь обозначение офиса в адресе - оф.13, что фактически представляет собой «двойника» лица, подавшего возражение. Продолжая свои недобросовестные действия и злоупотребляя предоставленными законом правами, в 2019 году правообладатель обратился с заявкой на регистрацию товарного знака также с элементом СПЗ-4, сходный до степени смешения с товарным знаком по свидетельству № 422141. В результате фактически было создано полностью идентичное по наименованию, месту нахождения (регистрации) и товарному знаку предприятие по производству аналогичной продукции - подшипников. Таким образом, все вышеизложенные обстоятельства в комплексе призваны усилить у потребителя представления о принадлежности товаров, маркированных оспариваемым товарным знаком, одному производителю - «нашему» ООО «СПЗ-4» («смешаться» с продукцией, производимой лицом, подавшим возражение). Все вышеуказанные действия правообладателя являются злоупотреблением правом и актом недобросовестной конкуренции.

К возражению приложены следующие материалы:

- сведения о деятельности - справка о финансово-экономических показателях предприятия в 2021 году;
- штатное расписание (расстановка) предприятия;
- список оборудования (станочный парк) предприятия;
- сертификат соответствия ИСО 9001-2015:

- разрешение на применение знака соответствия Системы сертификации ESQ;
- паспорт (сертификат качества) - бланк с товарным знаком СПЗ-4;
- этикетка на тару для продукции с товарным знаком СПЗ-4;
- распечатанные страницы с официального сайта правообладателя (с использованием спорного товарного знака на своем официальном сайте, с указанием адреса, но без указания офиса 13, адрес электронной почты);
- трудовой договор с Кузьменко Е.Е. от 14 декабря 2012 г.;
- справка о доходах Кузьменко Е.Е. за 2013 год, полученных им в «нашем» ООО «СПЗ-4»;
- приказ от 30 мая 2013 г. об увольнении Кузьменко Е.Е.;
- протоколы общего собрания участников ООО «СПЗ-4» с участием Кузьменко Е.Е.;
- образцы продукции в упаковке (подшипники).

Уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении правообладатель представил отзыв на возражение, мотивированный следующими доводами.

Товарный знак по свидетельству №753920 является оригинальной композицией, представленной комбинацией кругов разных диаметров: внутри большего по диаметру круга по центру расположен еще один круг меньшего диаметра. Указанные круги образуют оригинальный кольцевидный элемент, внутри которого упорядоченным симметричным образом по кругу расположены круги меньшего диаметра, при этом в верхней части обозначения вместо кругов расположены буквы «С», «П» и «З», выполненные оригинальным шрифтом белого цвета на разной высоте. Во внутреннем круге наименьшего диаметра расположен элемент в виде оригинальным образом выполненной цифры «4». Цветовое решение знака: белый, синий. Композиционное построение заявленного обозначения придает ему оригинальность, обеспечивает возможность запоминания среди потребителей и усиливает его различительную способность. При этом элементы товарного знака представляют собой единую композицию, составляют качественно иной уровень восприятия, отличный от восприятия отдельных входящих в данный знак элементов.

В целом оспариваемый товарный знак представляет собой оригинальную композицию, выполняющую главную функцию товарного знака: индивидуализирующую, т.е. способность отличать товары одного производителя от аналогичных товаров другого производителя. Утверждение лица, подавшего возражение о том, что буквенный и цифровой элементы занимают доминирующее положение в знаке, является необоснованным, поскольку визуально они не преобладают в обозначении, а их оригинальное графическое выполнение позволяет говорить о том, что из охраны исключены элементы «СПЗ» и «4», но не их оригинальное исполнение. Композиционное построение оспариваемого товарного знака, цветовое сочетание и оригинальное выполнение входящих в него элементов дополнительно придает ему оригинальность, обеспечивает возможность запоминания среди потребителей и усиливает его индивидуализирующую и различительную способность.

Также в отзыве отмечено, что оспариваемый товарный знак не является сходным до степени смешения с товарным знаком [1] лица, подавшего возражение.

В частности, указано, что при зрительном восприятии знаков потребителем осмотр объекта начинается с его внешнего контура, именно он запоминается в первую очередь. В оспариваемом товарном знаке внешний контур представляет собой круг, в то время как в товарном знаке № 422141[1] внешний контур представлен неопределенной геометрической фигурой, поскольку в целом его композиция образована путем наложения геометрических фигур друг на друга. В отношении наличия или отсутствия симметрии в отзыве указано, что оспариваемый товарный знак является симметричным, в то время как знак [1] таковым не является, а, как было указано выше, условно разделен на правую и оригинальные левую части. На сходство изобразительных изображений влияет их смысловое значение. Поскольку сравниваемые товарные знаки представляют собой оригинальные композиции, состоящие из сочетания геометрических фигур, смысловая нагрузка как таковая отсутствует, следовательно, проведения сравнительного анализа по данному критерию представляется затруднительным. Сравнимые знаки имеют общие элементы, однако по своему композиционному построению, расположению

этих элементов, их графической проработке отличны. Так, в оспариваемом товарном знаке основной фигурой является круг, внутри которого расположены круги меньшего диаметра и элементы «СПЗ», «4». Товарный знак лица, подавшего возражение, визуально разбит на две части: комбинация окружностей с разрывом слева, и комбинация геометрических фигур, напоминающих по форме буквы «ПЗ», справа. В целом оспариваемый знак воспринимается как единая фигура, в то время как товарный знак по свидетельству № 422141 это комбинация двух наложенных друг на друга частей. В сравниваемых знаках отличается цвет, размер и количество кругов, место их расположения в обозначении.

Также в отзыве указано, что правообладателем был проведен анализ изобразительных элементов, которые традиционно используются производителями подшипников для маркировки своей продукции. Как правило, в большинстве случаев это изобразительные элементы, которые, так или иначе, воспроизводят форму самого подшипника: круг с более мелкими по размеру кругами. Изложенное выше позволяет говорить о том, что в целом такие элементы являются общеупотребимыми среди производителей подшипников, не несут самостоятельную индивидуализирующую функцию, не являются уникальными. Подтверждением изложенного является практика регистраций товарных знаков на имя разных лиц, включающих в свой состав такие графические элементы (см. таблицу 2). Вид и характер сравниваемых товарных знаков в целом, а также общее впечатление от товарных знаков в существенной степени различаются, и отсутствие сходства по вышеуказанным существенным признакам представляется очевидным. Что касается сочетания цветов и тонов, то сравниваемые товарные знаки выполнены в синем и сине-белом цветовых решениях. Следует отметить, что такая цветовая палитра является широко распространённой среди производителей подшипников, вследствие чего в отношении данных товаров является общеупотребимой и, соответственно, совпадение по данному признаку не дает оснований делать вывод о наличии сходства знаков в целом. Рассматриваемый признак сходства в целом не влияет на отличительную способность сравниваемых товарных знаков. Вышеизложенные

выводы сделаны на основании большого количества регистраций товарных знаков, осуществленных Роспатентом, примеры которых приведены в данном отзыве.

В целом, с учетом исключения из правовой охраны в оспариваемом знаке элементов «СПЗ» и «4», а также оригинального графического исполнения этих элементов в товарном знаке лица, подавшего возражение, правообладатель полагает некорректным сравнение этих знаков в части словесного элемента и ошибочным утверждение об их сходстве в части словесного элемента. Дополнительно отмечается, что буквенные элементы оспариваемого товарного знака и товарных знаков, приведенных в таблице, сами по себе не имеют самостоятельного семантического значения, являются аббревиатурами фирменных наименований, указывающих на вид предприятия и место его нахождения: «Самарский подшипниковый завод»/ «Саратовский подшипниковый завод» и т.д. Необходимо отметить, что указанная аббревиатура - «ПЗ»/«СПЗ» в принципе не может индивидуализировать производителей подшипников, так как представляет собой аббревиатуру, указывая на видовое наименование предприятия, которому согласно пункту 1 статьи 1483 Кодекса самостоятельная правовая охрана не представляется. В подтверждение вышеизложенного приведены примеры регистраций товарных знаков на имя разных лиц, в которых присутствуют подобные словесные элементы в качестве неохраняемых для товаров 07 классов МКТУ, относящихся к подшипникам. Приведенные примеры убедительным образом подтверждают, что элементы «ПЗ»/«СПЗ» не могут индивидуализировать производителей товара 07 класса МКТУ: подшипники, так как это сокращённое название от видового наименования предприятия - подшипниковый завод. Кроме того, элемент СПЗ, согласно словарям, в принципе является общеупотребимым многозначным сокращением: (<https://sokr.ru/%D1%81%D0%BF%D0%B7/> СПЗ) - Самарский подшипниковый завод, СПЗ - специализированный подшипниковый завод, СПЗ - Саратовский подшипниковый завод и т.д. Следовательно, индивидуализирующая функция данного элемента отсутствует или минимальна. Все вышеизложенное позволяет сделать однозначный вывод о том, что сравниваемые товарные знаки не являются сходными до степени смешения. Поскольку, как было показано выше,

сравниваемые товарные знаки не являются сходными до степени смешения, анализ однородности товаров и услуг не является необходимым.

Правообладатель оспариваемого товарного знака считает, что утверждение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №753920 произведена в нарушение требований законодательства, а именно пунктов 1 и 6 статьи 1483 Кодекса, является ошибочным.

Что касается дополнительных доводов, приведенных в возражении, касающихся злоупотребления правом и недобросовестной конкуренции, то в отзыве отмечено, что подобные вопросы отнесены к компетенции суда, а не Роспатента (статья 1248 Кодекса). Никаких судебных решений в подтверждение своих доводов со стороны лица, подавшего возражение, представлено не было, в связи с чем на данный момент подобные обвинения носят голословный характер. Вместе с тем, правообладатель считает утверждения о недобросовестности и злоупотреблении правом не обоснованными, и прилагает краткую пояснительную справку об истории деятельности своей компании.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения, оставить в силе правовую охрану оспариваемого товарного знака.

К отзыву приложены следующие материалы:

- справка об истории деятельности компании;
- фотографии упаковки подшипников ООО «Самарский подшипниковый завод-4».

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

С учетом даты (20.09.2019) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 №482, зарегистрированным в Минюсте

РФ 18.08.2015, регистрационный № 38572, с датой начала действия 31 августа 2015 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 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, свойство и назначение.

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

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 (пункт 34 Правил). К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся сведения, характеризующие товар, материал, сырье, из которого изготовлен товар, а также относятся обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

Согласно пункту 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным подпунктами 1-4, 6, 7 пункта 2 и пунктом 3 статьи 1512 Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом.

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.

В соответствии с пунктом 43 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: 1) внешняя форма;

2) наличие или отсутствие симметрии; 3) смысловое значение; вид и характер изображений; 5) сочетание цветов и тонов.

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, круг потребителей и другие признаки.



Оспариваемый товарный знак по свидетельству №753920 представляет собой изобразительный товарный знак, который состоит из двух концентрических окружностей разного диаметра, которые образуют фигуру в виде кольца синего цвета, внутри которого в его верхней части расположены буквы «СПЗ» белого цвета, в нижней части расположено пять кругов также белого цвета, а в центре окружности меньшего диаметра размещено изображение цифры «4» синего цвета. Буквы «СПЗ» и цифра «4» включены в знак как неохраняемые элементы.

Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 07 класса МКТУ, указанных в свидетельстве, а именно «вкладыши подшипников [детали машин]; опоры подшипниковые для машин; подшипники антифрикционные для машин; подшипники роликовые; подшипники самосмазывающиеся; подшипники трансмиссионных валов; подшипники шариковые; сепараторы подшипников».

В отношении довода возражения о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, так как буквы «СПЗ» и цифра

«4», являющиеся неохраняемыми элементами знака, занимают в оспариваемом знаке доминирующее положение, коллегия отмечает следующее.

Входящие в состав оспариваемого знака буквы «СПЗ» и цифра «4» не доминируют в обозначении, поскольку они не являются преобладающими над остальными элементами в обозначении ни в пространственном отношении, ни в визуальном, так как большую часть оспариваемого товарного знака занимают изображения кругов разного диаметра, а также композиция из круга белого цвета, в который вписано изображение цифры «4», имеющее оригинальное графическое выполнение.

В связи с изложенным оспариваемый товарный знак, представляющий собой оригинальную изобразительную композицию, способен выполнять индивидуализирующую функцию товарного знака, т.е. отличать товары одного производителя от аналогичных товаров другого производителя. Следовательно, отсутствуют основания для признания товарного знака по свидетельству №753920 не соответствующим требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Согласно возражению оспариваемый товарный знак не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку является сходным до степени смешения в отношении однородных товаров 07 класса МКТУ с товарным знаком



[1], правообладателем которого является лицо, подавшее возражение.

Правовая охрана указанному знаку предоставлена в отношении следующих товаров 07 класса МКТУ - вкладыши подшипников [детали машин]; кольца для шариковых подшипников; кольца поршневые; кольца смазочные [детали машин]; подшипники антифрикционные [детали машин]; подшипники роликовые; подшипники самосмазывающиеся; подшипники трансмиссионных валов; подшипники шариковые; подшипники, втулки подшипников, буксы для шеек валов [детали машин]; шарниры универсальные, карданные; шкивы [детали машин].

Признание недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №753920 испрашивается в отношении всех товаров 07 класса МКТУ, то есть полностью.

Анализ однородности указанных товаров 07 класса МКТУ показал, что товары 07 класса МКТУ, в отношении которых действуют сопоставляемые товарные знаки, являются идентичными либо однородными, поскольку совпадают по виду (вкладыши подшипников [детали машин]; опоры подшипниковые для машин; подшипники антифрикционные для машин; подшипники роликовые; подшипники самосмазывающиеся; подшипники трансмиссионных валов; подшипники шариковые) либо относятся к подшипникам, их частям и/или деталям машин (опоры подшипниковые для машин; сепараторы подшипников; подшипники; втулки подшипников; кольца для шариковых подшипников), имеют одинаковое назначение, один круг потребителей и одинаковые условия их реализации, что правообладателем не оспаривается в отзыве.

Сравнительный анализ оспариваемого товарного знака



и

противопоставленного в возражении товарного знака



[1]

показал, что они не ассоциируются между собой в целом, что обусловлено следующими факторами.

Сравниваемые товарные знаки являются изобразительными товарными знаками, а не комбинированными, как указано в возражении, так как в их состав не входят словесные элементы, в связи с чем их сходство устанавливается на основании признаков, изложенных в пункте 43 Правил.

Одним из основных признаков сходства изобразительных обозначений является их внешняя форма, которая, как правило, запоминается в первую очередь, а затем уже они оцениваются в деталях.

В данном случае товарные знаки имеют разную внешнюю форму – в оспариваемом знаке это форма круга, в товарном знаке [1] – фигура неправильной формы, образованная частью окружности и контурами букв П и З, расположенных на разных уровнях.

Кроме того, следует отметить, что сравниваемые обозначения не имеют симметрии. Что касается вида и характера обозначений, то сравниваемые изображения являются стилизованными, но имеют разный вид, обусловленный их разным композиционным построением и графическим исполнением.

В частности, изображения букв «С», «П» и «З» в товарном знаке [1], выполненных в синем цвете, представляют собой композицию (монограмму) из этих букв, причем буква «С» выполнена в обозначении таким образом, что воспринимается как часть стилизованного изображения подшипника. Что касается оспариваемого товарного знака, то он может ассоциироваться, например, со стилизованным изображением диска старинного телефонного аппарата, а не только со стилизованным изображением шарикового подшипника, как указано в возражении. Также следует отметить, сравниваемые знаки отличаются размером и количеством содержащихся в них кругов и окружностей, местом их расположения в обозначениях. Несмотря на входящие в состав знаков буквы «СПЗ» и цифры «4», они имеют разное графическое исполнение и расположение в знаках, разный цвет букв, что позволяет отличать эти элементы друг от друга, как и знаки между собой в целом.

В отношении довода возражения об использовании в обозначениях одинакового сочетания цветов – белого и синего следует отметить, что наличие сходной или идентичной цветовой гаммы не может служить основанием для признания знаков сходными до степени смешения ввиду имеющихся у знаков существенных отличий сравниваемых изобразительных обозначений по внешней форме, по композиционному построению и различиям в их детальной графической

проработке. Кроме того, как указано в отзыве правообладателя, такая цветовая гамма является широко распространённой среди производителей подшпипников, что подтверждается регистрациями товарных знаков в Роспатенте, см., например, свидетельства №№852154, 361557, 594281, 517585, 535208, 783632, 717616, 775689 и др., в связи с чем указанный признак сходства нельзя отнести к существенным признакам сходства обозначений.

С учетом вышеизложенных обстоятельств можно сделать вывод, что сравниваемые товарные знаки производят разное общее зрительное впечатление на потребителя, что не позволяет признать их ассоциирующимися между собой в целом.

Указанное свидетельствует об отсутствии существующей вероятности смешения в гражданском обороте товаров (подшпипников и их частей), маркированных сравниваемыми обозначениями, поскольку не имеется принципиальной возможности возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному лицу, что свидетельствует об отсутствии оснований для признания оспариваемого товарного знака не соответствующим требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Также в возражении приведены доводы о нарушении оспариваемой регистрацией положений статьи 10-bis Парижской конвенции, запрещающей всякий акт конкуренции, противоречащий честным обычаям в промышленных и торговых делах.

Вместе с тем, как следует из разъяснений пункта 169 Постановления Пленума ВС РФ № 10, недобросовестная конкуренция, связанная с приобретением исключительного права на средства индивидуализации, не допускается в силу статьи 14 Федерального закона «О защите конкуренции». Роспатент, получив соответствующее возражение с приложенным к нему решением суда или антимонопольного органа, признает недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку (подпункт 6 пункта 2 статьи 1512 Кодекса).

Таким образом, для признания предоставления правовой охраны товарному знаку недействительным по основанию, предусмотренному статьей 10-bis

Парижской конвенции (статьей 14 Федерального закона «О защите конкуренции») в Роспатент должно быть представлено решение суда или антимонопольного органа, которыми установлены соответствующие обстоятельства.

Поскольку оценка обстоятельств, связанных с недобросовестной конкуренцией, не относится к компетенции Роспатента и акт уполномоченного органа с таким выводом в материалы дела не представлен, то у коллегии нет оснований для применения положений подпункта 6 пункта 2 статьи 1512 Кодекса.

Что касается злоупотребления правом со стороны правообладателя, о котором также говорится в возражении, то, как следует из разъяснений Постановления Пленума ВС РФ № 10, злоупотребление правом может быть установлено судом. При этом решение суда, которым установлено злоупотребление правом правообладателем при приобретении исключительного права, является основанием для оспаривания и признания недействительным полностью или частично предоставления правовой охраны товарному знаку на основании подпункта 6 пункта 2 статьи 1512 Кодекса.

В данном случае лицо, подавшее возражение, не представило решения уполномоченного органа (суда), которым установлено злоупотребление правом правообладателем при приобретении исключительного права на оспариваемый товарный знак. Поскольку оценка обстоятельств, связанных со злоупотреблением правом, не относится к компетенции Роспатента, а судебный акт с таким выводом в материалы дела не представлен, то у коллегии не имеется оснований для применения положений подпункта 6 пункта 2 статьи 1512 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 04.07.2022, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №753920.