

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

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, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее Правила), рассмотрела возражение, поступившее 28.09.2022, поданное компанией Фольксваген Акциенгезельшафт (Volkswagen Aktiengesellschaft), Германия (далее – лицо, подавшее возражение, компания Фольксваген), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №871168, при этом установила следующее.



Оспариваемый товарный знак «  » по заявке № 2021745419 с приоритетом от 20.07.2021 зарегистрирован 24.05.2022 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) за №871168 в

отношении товаров и услуг 06, 07, 11, 12, 17, 19, 20, 24, 27, 36, 37, 41, 42 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя Общества с ограниченной ответственностью "ГОЛЬФ-ДОМ" (далее - правообладатель).

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 28.09.2022 поступило возражение, в котором изложено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №871168 предоставлена в нарушение требований, установленных пунктами 3 (1) и 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №871169 оспаривается в отношении следующих товаров услуг:

06 класса МКТУ *«замки для транспортных средств металлические; эмблемы для транспортных средств металлические»*

07 класса МКТУ *«бульдозеры; машины для подметания дорог самоходные; установки для мойки транспортных средств»*

12 класса МКТУ *«автодома; багажники автомобильные для лыж; багажники для транспортных средств; велосипеды; велосипеды электрические; весла; весла для каноэ; весла кормовые; гироскутеры; глissеры; двери для транспортных средств; дроны гражданского назначения; дроны для фотосъемки; звонки велосипедные; каноэ; коляски детские прогулочные; коляски для домашних животных; коляски для мотоциклов; коляски для новорожденных; корзинки для велосипедов; кофры для велосипедов; кофры для мотоциклов; кресла-коляски; машины для гольфа; мопеды; мотороллеры; мотоциклы; наборы инструментов и принадлежностей для ремонта камер шин; насосы воздушные [принадлежности для транспортных средств]; насосы для велосипедов; парашюты; пепельницы автомобильные; подстаканники для транспортных средств; полки спальные для транспортных средств; прикуриватели на щитках приборов автомобилей; ремни безопасности для сидений транспортных средств; ремни безопасности привязные для сидений*

транспортных средств; рули; рули велосипедов; рули мотоциклов; самокаты [транспортные средства]; сани [транспортные средства]; сани финские; седла для велосипедов; седла для мотоциклов; сетки багажные для транспортных средств; скутеры; скутеры самобалансирующиеся; снегоходы; стекла ветровые; стеклоочистители для ветровых стекол; сумки для прогулочных колясок; сумки седловые для велосипедов; тачки; тележки; тележки грузовые; тележки двухколесные; тележки решетчатые на роликах; фургоны [транспортные средства]; чехлы для детских колясок; чехлы для запасных колес; чехлы для рулей транспортных средств; чехлы для сидел велосипедов; чехлы для сидел мотоциклов; чехлы для сидений транспортных средств; чехлы для транспортных средств; шлюпки; яхты»

17 класса МКТУ «*пленки противоослепляющие для окон [тонируемые]*»

20 класса МКТУ «*замки для транспортных средств неметаллические; пандусы пластмассовые для транспортных средств*»

27 класса МКТУ «*ковры для автомобилей*»

37 класса МКТУ «*мытьё транспортных средств; обслуживание техническое транспортных средств; помощь при поломке, повреждении транспортных средств; ремонт и техническое обслуживание автомобилей; станции технического обслуживания транспортных средств [заправка топливом и обслуживание]; чистка транспортных средств*»;

- компания Фольксваген является правообладателем знака «Golf» по международной регистрации № 403411 (дата приоритета от 17.01.1994), действующего на территории Российской Федерации для следующих товаров 12 класса МКТУ: «motor vehicles and parts thereof» (моторные транспортные средства и части/детали для них);

- знак «Golf» фонетически полностью входит в слово «GOLFDOM», следовательно, можно говорить о фонетическом вхождении одного

обозначения в другое, что является классическим примером сходства рассматриваемых обозначений до степени смешения;

- написание слов буквами одного алфавита усиливает сходство обозначений с точки зрения графики;

- изобразительная часть оспариваемого товарного знака не придает ему иной уровень восприятия, поскольку слово GOLF выполнено хорошо читаемым шрифтом, приближенным к стандартному;

- знак «Golf» может быть переведен с английского языка как «гольф». Оспариваемый товарный знак «GOLFDOM» может быть интерпретирован как «дом для гольфа», где «GOLF» может быть переведен с английского языка как «гольф», а «DOM» является латинской транслитерацией русского слова «дом»;

- в сравниваемых знаках слово «гольф» является главным и определяющим семантику всего знака словом, следовательно, можно сделать вывод о семантическом сходстве сравниваемых знаков;

- лицо, подавшее возражение, также отмечает, что в оспариваемом знаке слово «GOLF» визуально отделено от другой словесной части, а именно буква «D» практически утратила свой словесный характер за счет наложения на нее стилизованного изображения флага. Фактически оспариваемый товарный знак может восприниматься как «GOLF OM»;

- однородность товаров 12 класса МКТУ сравниваемых знаков очевидна, так как вышеуказанные товары являются родовыми понятиями для товаров 12 класса МКТУ оспариваемого знака, то есть все товары 12 класса МКТУ оспариваемого знака можно отнести либо к моторным транспортным средствам, либо к частям/деталям для них, либо однородность можно обусловить по роду и назначению (передвижение кого-либо, чего-либо);

- оспариваемые товары 06, 07, 17, 20, 27 классов МКТУ относятся, предназначены и ассоциируются с транспортными средствами, в особенности с автомобильными транспортными средствами;

- лицо, подавшее возражение считает, что оспариваемые услуги 37 класса МКТУ являются корреспондирующими с товарами 12 класса МКТУ «транспортные средства», сопутствуют им, связаны с ремонтом, обслуживанием и уходом за транспортными средствами и предназначены для одних и тех же потребителей;

- компания Фольксваген полагает, что указанные товары и услуги оспариваемого товарного знака и товары указанного знака компании Фольксваген являются однородными и существует риск смешения товаров/услуг на рынке;

- продукция лица, подавшего возражение, приобрела устойчивую репутацию, в том числе и в России, приобретенная репутация может распространяться и на товары, маркированные оспариваемым товарным знаком, в то же время, ассоциации, возникающие при восприятии оспариваемого товарного знака, могут отразиться на репутации лица, подавшего возражение;

- для признания сходства товарных знаков достаточно уже самой опасности, а не реального смешения товарных знаков в глазах потребителей;

- лицо, подавшее возражение, является всемирно известным производителем наземных транспортных средств, имеет производственные мощности в России и российский филиал ООО «ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус», которое является спонсором множества спортивных мероприятий, в том числе олимпиады в Сочи в 2014 году;

- в настоящее время, лицо, подавшее возражение, продает в России автомобили «Golf», информация о которых размещена, в том числе на официальном сайте компании <https://www.volkswagen.ru/ru/models/golf.html>;

- у компании Фольксваген есть множество дилеров, торгующих и обслуживающих автомобили GOLF, например: <https://www.rolf.ru/cars/volkswagen/golf/> <https://www.major-vw.ru/models/golf-new/?ysclid=l8len4dhzg494220182> <https://avilon.ru/brands/volkswagen/golf/>;

- согласно данным из сети Интернет «Volkswagen Golf» — автомобиль немецкой компании Volkswagen стал самой успешной моделью и одним из самых продаваемых автомобилей в мире (по данным на 2007 год произведено более 25 миллионов шт.), является лидером продаж в Европе. Является родоначальником гольф-класса. Volkswagen Golf был признан Импортным автомобилем года в Японии (2004—2005). В 2013 году Volkswagen Golf седьмого поколения на ежегодном конкурсе «Всемирный автомобиль года» (World Car of the Year или WCOTY) был назван лучшим автомобилем года ([https://ru.wikipedia.org/wiki/Volkswagen Golf](https://ru.wikipedia.org/wiki/Volkswagen_Golf));

- лицо, подавшее возражение, давно и хорошо известно российским потребителям, товары и услуги, маркированные оспариваемым товарным знаком, могут восприниматься как имеющие отношение к компании Фольксваген;

- оспариваемый товарный знак по свидетельству № 871168 в отношении оспариваемых товаров и услуг является сходным до степени смешения со знаком «Golf» по международной регистрации № 403411, будет вводить в заблуждение потребителей относительно товаров/услуг и компании, их производящей/оказывающей, регистрация оспариваемого товарного знака противоречит положениям пунктов 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №871168 недействительным в отношении следующих товаров и услуг:

06 класса МКТУ *«замки для транспортных средств металлические; эмблемы для транспортных средств металлические»;*

07 класса МКТУ *«бульдозеры; машины для подметания дорог самоходные; установки для мойки транспортных средств»;*

12 класса МКТУ «автодома; багажники автомобильные для лыж; багажники для транспортных средств; велосипеды; велосипеды электрические; весла; весла для каноэ; весла кормовые; гироскутеры; глissеры; двери для транспортных средств; дроны гражданского назначения; дроны для фотосъемки; звонки велосипедные; каноэ; коляски детские прогулочные; коляски для домашних животных; коляски для мотоциклов; коляски для новорожденных; корзинки для велосипедов; кофры для велосипедов; кофры для мотоциклов; кресла-коляски; машины для гольфа; мопеды; мотороллеры; мотоциклы; наборы инструментов и принадлежностей для ремонта камер шин; насосы воздушные [принадлежности для транспортных средств]; насосы для велосипедов; парашюты; пепельницы автомобильные; подстаканники для транспортных средств; полки спальные для транспортных средств; прикуриватели на щитках приборов автомобилей; ремни безопасности для сидений транспортных средств; ремни безопасности привязные для сидений транспортных средств; рули; рули велосипедов; рули мотоциклов; самокаты [транспортные средства]; сани [транспортные средства]; сани финские; седла для велосипедов; седла для мотоциклов; сетки багажные для транспортных средств; скутеры; скутеры самобалансирующиеся; снегоходы; стекла ветровые; стеклоочистители для ветровых стекол; сумки для прогулочных колясок; сумки седловые для велосипедов; тачки; тележки; тележки грузовые; тележки двухколесные; тележки решетчатые на роликах; фургоны [транспортные средства]; чехлы для детских колясок; чехлы для запасных колес; чехлы для рулей транспортных средств; чехлы для сидел; велосипедов; чехлы для сидел мотоциклов; чехлы для сидений транспортных средств; чехлы для транспортных средств; илюпки; яхты»;

17 класса МКТУ «пленки противоослепляющие для окон [тонируемые]»;

20 класса МКТУ «замки для транспортных средств неметаллические; пандусы пластмассовые для транспортных средств»;

27 класса МКТУ «ковры для автомобилей»;

37 класса МКТУ «мытьё транспортных средств; обслуживание техническое транспортных средств; помощь при поломке, повреждении транспортных средств; ремонт и техническое обслуживание автомобилей; станции технического обслуживания транспортных средств [заправка топливом и обслуживание]; чистка транспортных средств».

Правообладатель, в установленном порядке ознакомленный с поступившим возражением, представил отзыв по его мотивам, содержащий следующие доводы:

- словесный элемент «GOLFDOM» воспринимается как единое и неделимое слово, о чем, в частности, свидетельствует выполнение всех букв в единой манере, одним шрифтом, без обозначения частей с помощью заглавных букв и/или пробелов;

- слово «GOLFDOM» не зафиксировано в словарно-справочных изданиях и не является лексической единицей какого-либо иностранного языка, в силу чего воспринимается исключительно как единое (неделимое) фантазийное слово;

- само по себе наличие совпадающей части «golf» не означает сходства словесных обозначений в целом, при этом основания для выделения в слове «GOLFDOM» сильной и слабой частей отсутствуют, в связи с чем вывод о сходстве за счет совпадения частей, на которые падает логическое ударение, также не возможен;

- отсутствие графического сходства обусловлено видом использованных шрифтов; разностью графического написания с учетом характера букв (заглавные буквы с использованием жирного шрифта - стандартный шрифт при написании слова с заглавной буквы); разным общим зрительным впечатлением за счет различной длины слов, наличием элементов, выполненных в оригинальной графической манере;

- словесный элемент «GOLFDOM» образованно следующим образом: - GOLF - первые четыре буквы английского существительного «golfer» - «игрок в гольф»; - DOM - первые три буквы английского существительного «domain» - «территория, владение». Таким образом, общее значение может быть охарактеризовано как «территория игроков в гольф», «владение игроков-гольфистов»;

- семантика оспариваемого товарного знака может усиливаться за счет наличия изобразительного элемента, который представляет собой композицию, состоящую из стилизованного изображения одноэтажного здания, размещенного на фоне стилизованного изображения засеянного травой поля для игры в гольф, в центральной части которого расположен флажок, обозначающий положение лунки;

- компания Фольксваген является известным в мире автопроизводителем (автоконтцерн образован группой аффилированных лиц). Автомобили Фольксваген представлены широким модельным рядом, частью которого являются автомобили Фольксваген Гольф (Volkswagen Golf);

- многие автомобили компании Фольксваген были названы именами ветров либо течений. Название «Golf» происходит от имени тёплого течения — Гольфстрим (нем. Golfstrom) - [https://ru.wikipedia.org/wiki/Volkswagen Golf](https://ru.wikipedia.org/wiki/Volkswagen_Golf), как и некоторых других моделей: Scirocco - Ветер из Сахары дующий через Средиземное море в Европу (первоначально модель называлась Blizzard); Jetta - "Авиационный" ветер (Ветер над Тихим океаном, сильно влияющий на движение самолетов); Passat - "Торговый" ветер. Дует в течении всего года с постоянным направлением и силой (15 - 35 км/ч);

- сравниваемые товарные знаки не являются сходными до степени смешения, одного лишь частичного совпадения состава букв недостаточно для общего вывода о сходстве;

- общее впечатление, производимое оспариваемым товарным знаком, не позволяет установить хоть какую-то связь с автомобилями и/или их запасными частями, как следствие вероятность смешения отсутствует;

- правообладатель оспариваемой регистрации не согласен с выводами об однородности части оспариваемых товаров, так товары, такие как велосипеды, сани, самокаты, каноэ и им подобные не являются моторными транспортными средствами, а приводятся в движение усилиями, прикладываемыми человеком, вследствие чего отнесение их к однородным является ошибочным (различный вид). Соответственно, товары, являющиеся принадлежностями к различным средствам передвижения, не относящимся к моторным, также не могут признаваться однородными с последними, дроны не относятся к транспортным средствам вообще, в связи с чем какие-либо основания для установления однородности также отсутствуют

- товары 17 класса МКТУ - пленки противоослепляющие для окон [тонируемые] относятся к отделочным и/или декоративным материалам, могут устанавливаться повсеместно, в том числе в квартирах и иных помещениях, в связи с чем не могут признаваться однородными с запчастями для моторных транспортных средств;

- однородность между товарами 12 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана товарному знаку лица, подавшего возражение, и услугами 37 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, не подлежит установлению, поскольку в рассматриваемой ситуации, между товарными знаками отсутствует тождество или близкая к нему степень сходства. По общему правилу услуги технического обслуживания автомобилей не оказываются непосредственно автопроизводителями, а, напротив, предоставляются в специализированных центрах;

- оспариваемый товарный знак не содержит каких-либо элементов, указывающих непосредственно на компанию Фольксваген, в связи с чем вероятность введения в заблуждение отсутствует;

- заявляемые сведения об объемах и территории производства, спонсорских мероприятиях касаются непосредственно обозначений

«Volkswagen», либо иных обозначений, принадлежащих концерну, включая: «Porsche», «MAN», «Audi», «Skoda»;

- наличие производственных мощностей на территории Российской Федерации не является подтверждением известности обозначения «Golf», поскольку данная модель автомобиля «Volkswagen» никогда на территории Российской Федерации не производилась.

На основании изложенного правообладателем выражена просьба об отказе в удовлетворении возражения.

Изучив материалы дела, и заслушав участников заседания от 25.11.2022, коллегия установила следующее.

С учетом даты (20.07.2021) приоритета товарного знака по свидетельству №871168 правовая база для оценки охраноспособности включает вышеуказанный 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 июля 2015 г. N 482 (далее - Правила).

В соответствии с требованиями пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

В соответствии с пунктом 37 Правил при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности. В случае если ложным или вводящим в заблуждение

является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

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 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.

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.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1512 настоящего Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом.

Лицо, подавшее возражение, является правообладателем знака «Golf» по международной регистрации № 403411. Кроме того, согласно сведениям, размещенным на принадлежащем лицу, подавшему возражение, сайте <https://www.volkswagen.ru/ru/models/golf.html>, оно осуществляет деятельность, связанную с производством легковых автомобилей, в том числе автомобилей «Volkswagen Golf».

Изложенные обстоятельства позволяют установить заинтересованность Фольксваген Акциенгезельшафт, Германия, в подаче возражения, предусмотренную пунктом 2 статьи 1513 Кодекса.



Оспариваемый товарный знак «» представляет собой комбинированный товарный знак, состоит из изобразительного элемента в виде стилизованной композиции, состоящей из стилизованного изображения одноэтажного здания, размещенного на фоне стилизованного изображения засеянного травой поля для игры в гольф, в центральной части которого расположен флажок, обозначающий положение лунки. На фоне изображения дома расположен словесный элемент «GOLFDOM» выполненный заглавными буквами латинского алфавита, буква «D» которого выполнена в графической манере, а именно служит фоном для стилизованного изображения флажка. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 19, 20, 24, 27 классов МКТУ, а также услуг 37, 41, 42 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Противопоставленный в возражении знак по международной регистрации № 403411 представляет собой словесное обозначение «**Golf**», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Первая буква «G» словесного обозначения выполнена заглавной, остальные – строчными. Правовая охрана данного товарного знака действует с приоритетом от 17.01.1994 (по дате территориального расширения действия правовой охраны международной регистрации на территорию Российской Федерации) в отношении товаров 12 класса МКТУ «motor vehicles and parts thereof» (моторизированные транспортные средства и их части/детали/компоненты, – см. <https://www.lingvolive.com/ruru/translate/en-gu/part>).

Сравнительный анализ оспариваемого товарного знака по свидетельству № 871168 и противопоставленного знака по международной регистрации № 403411 показал следующее.

При анализе на тождество или сходство коллегия учитывала, что оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное обозначение, в котором основным несущим индивидуализирующим элементом следует признать словесный элемент «GOLFDOM», так как именно на нем в первую очередь акцентирует свое внимание потребитель. При этом, словесный элемент оспариваемого товарного знака «GOLFDOM» выполнен с использованием графических приемов, буква «D» выполнена в графической манере, а именно служит фоном для стилизованного изображения флага. Данный факт визуально разделяет словесный элемент «GOLFDOM» на два словесных элемента и потребителем данный элемент способен восприниматься как два отдельных слова «GOLF» и «OM». Указанное, позволяет при экспертизе обозначения разделять данный элемент на упомянутые части.

Указанное выделение части «Golf» в составе оспариваемого обозначения, его начальное расположение, обуславливает акцентирование внимания потребителей на данной части.

Фонетическое сходство оспариваемого и противопоставленного товарных знаков обусловлено такими признаками звукового сходства как наличие совпадающих звуков и слогов в сравниваемых обозначениях, а также полное фонетическое вхождение одного обозначения в другое.

С точки зрения смыслового признака сходства также следует констатировать сходство обозначений на основании совпадения одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение («Golf» – сущ. – гольф; глаг. – играть в гольф; где гольф – игра в мяч, который по дорожкам загоняют в лунки клюшками, см. англо-русские словари, Толковый словарь Ожегова С.И., например, <https://www.lingvolive.com/ru-ru/translate/enru/> GOLF, <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ogegova/277560>).

Наличие изобразительного элемента в оспариваемом товарном знаке не влияет на вывод о сходстве сравниваемых товарных знаков, так как графическое исполнение не приводит к утрате основной индивидуализирующей функции, которую выполняют фонетически и семантически тождественные словесные элементы сравниваемых знаков.

По мнению коллегии, визуальное выделение части «Golf» в составе оспариваемого обозначения при отсутствии доказательств качественного иного смыслового содержания оспариваемого обозначения в сравнении с противопоставленным товарным знаком является достаточным основанием для вывода о сходстве товарного знака по свидетельству № 871168 и знака по международной регистрации № 403411.

Вышеизложенный анализ показал, что сравниваемые знаки имеют фонетическое и семантические сходство, данный вывод не позволяет признать степень сходства сравниваемых обозначений как низкую.

С учетом сказанного не могут быть признаны убедительными доводы о том, что противопоставленный товарный знак имеет иное смысловое восприятие в связи с тем, что указывает на название ветра, поскольку такое значение слова «Golf» не закреплено в словарных источниках.

В отношении однородности товаров/услуг, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, и товаров, указанных в перечне международной регистрации № 403411, коллегия отмечает следующее.

Однородность товаров 12 класса МКТУ, 17 класса МКТУ *«пленки противоослепляющие для окон [тонируемые]»* и части оспариваемых товаров 07 класса МКТУ *«бульдозеры; машины для подметания дорог самоходные»* сравниваемых перечней представляется очевидной, поскольку все товары являются транспортными средствами или их принадлежностями, составными частями, компонентами, аксессуарами (где: Аксессуар – (франц.) принадлежности, дополнительные вещи, предметы; обстановка,

околичности; знаки, признаки (см. Толковый словарь Даля)), следовательно, относятся к названным родовым группам, что обуславливает их однородность по роду и назначению (передвижение кого-либо, чего-либо).

При установлении данного факта, коллегия руководствовалась следующим.

К принадлежностям (дополнительному оборудованию) относятся дополнительные устройства, предназначенные для установки на транспортные средства с целью улучшения их потребительских свойств и не предназначенные для обязательной установки на всех экземплярах транспортного средства (одной модели) (см. ГОСТ Р 53602-2009, введ. в действие 01.06.2010).

К составным частям транспортных средств относятся агрегаты, узлы и детали, предназначенные для обязательной установки на всех экземплярах транспортного средства (одной модели). Например, составными частями транспортного средства являются: двигатели внутреннего сгорания; шасси, кабины, кузова и блоки двигателей внутреннего сгорания (см. ГОСТ Р 53602-2009, введ. в действие 01.06.2010).

К компонентам колесного транспортного средства относятся составные части конструкции транспортного средства, поставляемые на сборочное производство транспортных средств и (или) в качестве сменных (запасных) частей для транспортных средств, находящихся в эксплуатации (см. технический регламент Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», утв. реш. от 09.12.2011).

Оспариваемые товары 06 класса МКТУ *«замки для транспортных средств металлические; эмблемы для транспортных средств металлические»*, 20 класса МКТУ *«замки для транспортных средств неметаллические; пандусы пластмассовые для транспортных средств»*, 27 класса МКТУ *«ковры для автомобилей»* являются частями / принадлежностями для транспортных средств, что следует из

соответствующего указания в самом наименовании каждого из товаров. Следовательно, данные товары однородны товарам *«моторизированные транспортные средства и их части/детали/компоненты»* противопоставленной регистрации по роду, кругу потребителей, а также такому признаку однородности как «взаимодополняемость». Кроме того, эти товары по причине их природы и назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Вместе с тем, товары *«установки для мойки транспортных средств»* 07 класса МКТУ предназначены для механизации моечных работ, следовательно, имеют иной вид и иное назначение по сравнению с товарами противопоставленного перечня. Сравниваемые товары в силу своих потребительских свойств не могут быть отнесены потребителями к одному источнику происхождения.

Лицо, подавшее возражение, полагает, что часть услуг 37 класса МКТУ *«мытьё транспортных средств; обслуживание техническое транспортных средств; помощь при поломке, повреждении транспортных средств; ремонт и техническое обслуживание автомобилей; станции технического обслуживания транспортных средств [заправка топливом и обслуживание]; чистка транспортных средств»* оспариваемого перечня также являются однородными товарам 12 класса МКТУ *«моторизированные транспортные средства и их части/детали/компоненты»*.

Угроза смешения товарных знаков присутствует в том случае, если один товарный знак может быть воспринят потребителем за другой или если потребитель понимает, что речь идет не об одном и том же товарном знаке, но полагает, что оба товарных знака принадлежат одному и тому же производителю (предприятию).

В этой связи определение круга потребителей и степени их внимательности при выборе товаров или услуг играет важную роль при оценке опасности смешения сравниваемых товарных знаков и обозначений.

Услуги по сервисному, техническому и иному обслуживанию транспортных средств (услуги автосервисов, автомоек, помощи на дорогах, заправке топливом), действительно, в большинстве своем предназначены для владельцев транспортных средств. Вместе с тем, предположение о том, что ориентирование потребителей среди предприятий, оказывающих подобные услуги, может осуществляться по наименованию модели автомобиля, представляется необоснованным.

Так, на сайте лица, подавшего возражение, имеются сведения о возможности оказания услуг, связанных с обслуживанием автомобилей марки «Volkswagen» (то есть автомобилей конкретного производителя, всех моделей). Ассоциирование обозначения «GOLFDOM» / «GOLF OM», индивидуализирующего названные услуги, как маркировку услуг, предназначенных только для одной модели автомобиля, не соответствует привычному укладу.

Поскольку оспариваемый товарный знак не содержит элементов (частей), указывающих на марку автомобиля («Volkswagen»), а часть «Golf» сама по себе способна вызывать ассоциации с игрой в гольф, у коллегии нет оснований для вывода о том, что услуги 37 класса МКТУ, маркированные оспариваемым товарным знаком, могут быть восприняты потребителем как происходящие от лица, подавшего возражение.

Резюмируя вышеизложенное, оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с противопоставленным знаком по международной регистрации № 403411 в отношении всех товаров 12 класса МКТУ, а также товаров 06 класса МКТУ *«замки для транспортных средств металлические; эмблемы для транспортных средств металлические»*, 17 класса МКТУ *«пленки противоослепляющие для окон [тонируемые]»*, 20 класса МКТУ *«замки для транспортных средств неметаллические; пандусы пластмассовые для транспортных средств»*, 27 класса МКТУ *«ковры для автомобилей»*.

Что касается доводов возражения о способности оспариваемого товарного знака вводить потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара, то они не доказаны материалами возражения.

В частности, упомянутые ссылки из сети Интернет <https://www.volkswagen.ru/ru/models/golf.html>, <https://www.rolf.ru/cars/volkswagen/golf/>, <https://www.major-vw.ru/models/golf-new/?ysclid=l8len4dhzg494220182>, <https://avilon.ru/brands/volkswagen/golf/> не содержат фактических данных, свидетельствующих о том, что при



восприятии товарного знака «  » по свидетельству № 871168 в сознании потребителя может возникнуть представление об изготовителе товара, которое не соответствует действительности.

При этом установленное выше сходство сравниваемых обозначений само по себе не является основанием для вывода о несоответствии оспариваемой регистрации пункту 3 статьи 1483 Кодекса.

С учетом сказанного, коллегия не располагает доказательствами несоответствия оспариваемой регистрации положениям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 28.09.2022, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №871168 недействительным в отношении всех товаров 12 класса МКТУ, а также товаров 06 класса МКТУ «замки для транспортных средств металлические; эмблемы для транспортных средств металлические», 17 класса МКТУ «пленки противоослепляющие для окон [тонируемые]», 20 класса МКТУ «замки для транспортных средств неметаллические; пандусы пластмассовые для транспортных средств», 27 класса МКТУ «ковры для автомобилей».