

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 ППС), рассмотрела возражение, поступившее 18.07.2023, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «ТЕХНОДОМ», Орловская область, Орловский район, д.Становое (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 30.05.2023 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022775545 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.

Словесное обозначение « **Axioma.parts** » по заявке №2022775545, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 20.10.2022, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 04, 06, 07 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 30.05.2023 об отказе в государственной регистрации

товарного знака в отношении заявленных товаров 04, 06, 07 классов МКТУ (далее – решение Роспатента), основанное на заключении по результатам экспертизы, которое мотивировано несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается тем, что в отношении данных товаров заявленное обозначение сходно до степени смешения:

- со словесным товарным знаком «Аxioma», зарегистрированным под №883531 (с приоритетом от 09.06.22) на имя Мартемьянов Дмитрий Владимирович, 115407, Москва, ул. Затонная, 2, кв. 36, для товаров 04, 07, 08 классов МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 04, 06, 07 классов МКТУ;

- со словесными товарными знаками «АХИОМ», зарегистрированными под №922585 (с приоритетом от 01.06.22), № 639644 (с приоритетом от 01.04.16) на имя Общества с ограниченной ответственностью "Троль-Авто", 107143, Москва, Открытое шоссе, 24, корп. 48, для товаров 01, 02, 03, 04 классов МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 04 класса МКТУ;

- с комбинированным товарным знаком «АХИОМА», зарегистрированным под №619795 (с приоритетом от 30.10.15) на имя Зайцевой Веры Вячеславовны, 391492, Рязанская область, Путятинский р-н, с. Карабухино, ул. Луговая, 7, для однородных товаров 06 класса МКТУ;

- со словесным товарным знаком «АКСИОМ», зарегистрированным под №568855 (с приоритетом от 16.01.15) на имя Кнауф Силингз Холдинг ГмбХ, Ам Банхоф 7, 97346 Ипхофен, Германия, для товаров 06, 19 классов МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 06 класса МКТУ;

- со словесным товарным знаком «АХИОМ», зарегистрированным под № 568854 (с приоритетом от 16.01.15) на имя Уортингтон Армстронг Вентуре, 101 Линденвуд Драйв, Сьют 350, Малверн, ПА 19355, Соединенные Штаты Америки, для товаров 06, 19 классов МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 06 класса МКТУ;

- со словесным товарным знаком «АХИОМА», зарегистрированным под №340372 (с приоритетом от 24.11.06, продлен до 24.11.26) на имя Акционерного общества "БиоХимМак СТ", 119192, Москва, Ломоносовский пр-кт, д. 29, корп. 1, этаж 1, пом. III, комната 3, для товаров 01 класса МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 04 класса МКТУ.

Таким образом, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для заявленных товаров 04, 06, 07 классов МКТУ на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

- противопоставленные словесные обозначения и «Аxioma.parts» имеют низкую степень сходства по фонетическому признаку за счет включения в заявленное словесное словесного элемента «parts»;

- словесный элемент «parts» увеличивает количество букв, звуков и слогов, поэтому сравниваемые словесные обозначения имеют различную фонетическую длину, а также разный звуковой ряд;

- словесные элементы «Аxioma» и «parts» выполнены в одну строку, что способствует восприятию заявленного словесного обозначения российскими потребителями как единой конструкции;

- сравниваемые товарные знаки порождают различные (отличные друг от друга) смысловые ассоциации, поскольку в них заложены разные понятия и идеи, что свидетельствует о низкой степени сходства противопоставленных словесных обозначений и «Аxioma.parts» по семантическому признаку;

- противопоставленные словесные обозначения и «Аxioma.parts» производят различное зрительное впечатление и не являются сходными;

- несмотря на наличие в заявленном обозначении «Аxioma.parts» словесного элемента «АХИОМА», сходного по фонетическому значению со словесным элементом «АХИОМ» противопоставленных товарных знаков, они производят разное общее зрительное впечатление и не ассоциируются друг с другом в целом;

- словесные элементы «Axioma» и «parts» вместе образуют уникальное и неделимое словесное обозначение полностью фантазийное в отношении испрашиваемых 04, 06, 07 классов МКТУ;

- товарный знак «Axioma.parts» планируется использовать ООО «ТЕХНОДОМ» в связи с производством запасных частей, у правообладателей противопоставленных товарных знаков иной круг потребителей, разная сфера деятельности и территория реализации товаров.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и принять решение о государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров 04, 06, 07 классов МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, коллегия установила следующее.

С учетом даты (20.10.2022) поступления заявки №2022775545 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 года №482, вступившие в силу 31.08.2015 (далее - Правила).

В соответствии с пунктом 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 тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Сходство

обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.

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

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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).

Заявленное обозначение «**Axioma.parts**» является словесным, выполнено стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 04, 06, 07 классов МКТУ.

Противопоставленные знаки представляют собой словесные знаки

[1]«**Axioma**» по свидетельству №883531, [2]«**AXIOM**» по свидетельству №922585, [3]«**AXIOMA**» по свидетельству №340372, [4]«**АКСИОМ**» по свидетельству №568855, [5]«**AXIOM**» по свидетельству №568854, а также комбинированные товарные знаки [6]  «**AXIOMA**» по свидетельству №619795, [7]« **AXIOM**» по свидетельству №639644, выполненные буквами латинского и кириллического алфавита,

правовая охрана предоставлена в отношении товаров 01, 02, 03, 04, 06, 07, 08, 19 классов МКТУ.

Анализ сходства заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков показал следующее.

В заявленном обозначении «*Axioma.parts*» словесные элементы «*Axioma*» и «*parts*» разделены точкой, что позволяет рассматривать заявленное обозначение как состоящее из двух словесных элементов. Именно на словесном элементе «*Axioma*», расположенного в знаке на первом месте с заглавной буквы, акцентируется внимание при восприятии обозначения. Кроме того, словесный элемент «*Axioma*» несет основную индивидуализирующую нагрузку в знаке, словесный элемент «*parts*» с учетом его семантического значения (*parts* - запасные части, Большой англо-русский и русско-английский словарь. 2001, https://dic.academic.ru/dic.nsf/eng_rus/659596/parts) является слабым элементом в знаке и не придает слову «*Axioma*» качественно иного смыслового восприятия.

Анализ заявленного обозначения «*Axioma.parts*» и противопоставленных товарных знаков [1], [3] показал, что все обозначения включают в себя фонетически и семантически тождественный словесный элемент «*Axioma*».

Фонетическое сходство заявленного обозначения «*Axioma.parts*» и противопоставленных товарных знаков [1], [3] обусловлено полным вхождением противопоставленных товарных знаков [1], [3] в состав заявленного обозначения.

Семантическое сходство обусловлено совпадением противопоставленных товарных знаков [1], [3] с одним из элементов заявленного обозначения и который имеет самостоятельное значение, а именно: слово «*Axioma*» («*Axioma*» - аксиома, основное положение, Латинско-русский словарь, 2003, <https://translate.academic.ru/Axioma/xx/ru/>).

Графическое сходство выражается в совпадении латинского алфавита во всех сравниваемых знаках, а также шрифтовом совпадении (стандартный шрифт черного цвета) в заявленном обозначении и противопоставленных товарных знаках [1], [3].

Анализ заявленного обозначения «*Axioma.parts*» и противопоставленных товарных знаков [2, 4, 5, 7] показал, что с точки зрения фонетического критерия сходства сравниваемые словесные элементы «*Axioma*» и «*AXIOM*», «*АКСИОМ*», «*AXIOM*», «*AXIOM*» являются сходными, поскольку отличаются лишь конечной буквой «*A*» в заявленном обозначении, звуки «*Axioma*» и «*AXIOM*», «*АКСИОМ*», «*AXIOM*», «*AXIOM*» являются фонетически тождественными и определяющими при звуковом восприятии сравниваемых знаков, поскольку акцентируют внимание потребителей в первую очередь.

Семантический критерий сходства знаков оценивается на основании сравнения словесных элементов «*Axioma*» и «*AXIOM*», «*АКСИОМ*», «*AXIOM*», «*AXIOM*» смысловое значение которых следующее: «*Axioma*» - аксиома, основное положение, Латинско-русский словарь, 2003, <https://translate.academic.ru/Axioma/xx/ru/>, «*Axiom*» - аксиома, Англо-русский словарь Мюллера, <https://translate.academic.ru/Axiom/xx/ru/>. Учитывая высокую степень фонетического сходства, словесный элемент «*АКСИОМ*» противопоставленного товарного знака [4] может быть воспринят как транслитерация слова «*AXIOM*» буквами кириллического алфавита.

Таким образом, анализ смыслового сходства сравниваемых словесных элементов позволяет сделать вывод наличия семантического сходства.

С точки зрения визуального критерия обозначения «*Axioma*» и [2, 5] «*AXIOM*» выполнены стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, графемы 5 из 6 букв совпадают. Следовательно, сравниваемые обозначения ассоциируются друг с другом.

Противопоставленный товарный знак [4] «*АКСИОМ*» выполнен стандартным шрифтом черного цвета буквами кириллического алфавита,

буквы «А, О, М» совпадают. Само по себе написание сравниваемых словесных элементов буквами разных алфавитов не приводит к отсутствию их ассоциирования друг с другом.

Противопоставленный товарный знак [7] является комбинированным, выполнен оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. В данном случае можно говорить о совпадении латинского алфавита в сравниваемых знаках.

Анализ заявленного обозначения «Axioma.parts» и противопоставленного товарного знака [6] показал, что с точки зрения фонетического критерия сходства сравниваемые словесные элементы «Axioma» и «АХХІОМА» являются сходными, поскольку отличаются лишь удвоенной буквой «Х» в начальной части слова противопоставленного знака [6], начальные «А, Х, І» и конечные «О, М, А» буквы совпадают.

С точки зрения семантического критерия сходства необходимо отметить, что словесный элемент «АХХІОМА» противопоставленного знака [6], выполненный с удвоенной буквой «Х», не имеет словарного значения, однако данное исполнение не придает слову «АХХІОМА» качественно иного смыслового восприятия, отличного от восприятия слова «АХІОМА».

Кроме того, наличие в противопоставленном товарном знаке [6] изобразительного элемента также не приводит к отсутствию ассоциирования друг с другом сравниваемых обозначений, прежде всего за счет присутствия в них фонетически сходных слов «Axioma» и «АХХІОМА».

Графически сравниваемые обозначения отличаются друг от друга, так как противопоставление по свидетельству [6] является комбинированным в отличие от заявленного словесного обозначения. В данном случае можно говорить о совпадении латинского алфавита в сравниваемых знаках.

В соответствии с изложенным, коллегия пришла к выводу, что, несмотря на отдельные отличия, сопоставляемые обозначения ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать заключение об их сходстве.

Анализ товаров, представленных в перечнях сравниваемых обозначений, показал следующее.

При определении вероятности смешения сравниваемых обозначений коллегии надлежит руководствоваться требованиями пункта 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ №10 от 23.04.2019 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее Постановление Пленума ВС РФ), согласно которому вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

Испрашиваемые товары 04, 06, 07 классов МКТУ представляют собой:

04 класс МКТУ - *«смазочные материалы; составы для поглощения, смачивания и связывания пыли; технические масла и смазки; топлива (в том числе моторные бензины) и осветительные материалы; фитили и свечи для освещения»;*

06 класс МКТУ - *«контейнеры металлические для хранения и транспортировки; мелкие металлические и скобяные изделия; металлические строительные материалы; металлические тросы и проволока, неэлектрические; обычные металлы и их сплавы, руды; передвижные металлические конструкции и сооружения; сейфы»;*

07 класс МКТУ - *«двигатели (за исключением предназначенных для наземных транспортных средств); инкубаторы; машины и станки; сельскохозяйственные орудия, иные, чем орудия с ручным управлением; соединения и элементы передач (за исключением предназначенных для наземных транспортных средств); торговые автоматы».*

Противопоставленные товарные знаки [1, 2, 7] зарегистрированы для широкого перечня товаров 01, 02, 03, 04, 07, 08 классов МКТУ. Анализ

перечня товаров 04 класса противопоставленных товарных знаков [1-2] выявил наличие следующих позиций.

Перечень 04 класса противопоставленного свидетельства №883531 [1] включает, в том числе, такие позиции товаров как: *«бензин, биотопливо, брикеты топливные, газ для освещения, газ топливный, газолин (топливо), масла смазочные, материалы смазочные, масла технические, ночники (свечи), свечи ароматические, свечи для новогодних елок, свечи для освещения, свечи соевые, составы для поглощения пыли, составы связующие для пыли, топливо моторное, фитили для ламп, фитили для свечей и т.д.»*.

Перечень 04 класса противопоставленного свидетельства №922585 [2] включает, в том числе, такие позиции товаров как: *«бензин, вазелин технический для промышленных целей, воск для освещения, газ для освещения, газ топливный, газы отвержденные (топливо), горючее, графит смазочный, добавки нехимические для моторного топлива, жидкости смазочно-охлаждающие, жиры для освещения, жиры технические, керосин, масло горючее, масла технические, масло моторное, материалы смазочные, парафин, препараты для удаления пыли, смазки консистентные, составы для поглощения пыли, составы связующие для пыли, спирт (топливо) и т. д.»*.

Перечень 01 класса противопоставленного свидетельства №922585 [2], включающий, в том числе, такие позиции как *«вещества для отделения и разложения жиров, масло трансмиссионное, материалы фильтрующие из неорганических веществ, материалы фильтрующие из химических веществ, препараты коррозионные, препараты, обеспечивающие экономное использование топлива и т.д.»*, корреспондирует с товарами 04 класса МКТУ заявленного обозначения.

Испрашиваемые товары 04 класса МКТУ являются однородными с товарами противопоставленных товарных знаков [1-2], так как сравниваемые товары принадлежат одной родовой группе *«масла, материалы смазочные, топливо, составы для поглощения, смачивания и связывания пыли, материалы осветительные, фитили и свечи для освещения»*, имеют сходные свойства и

назначение, круг потребителей и условия оказания. Сравниваемые товары в части являются тождественными друг другу, а в остальной части являются в высокой степени однородными.

Перечень 02 класса противопоставленного свидетельства №639644 [7], включающий, в том числе, такие позиции как *«масла антикоррозионные, смазки антикоррозионные консистентные»*, корреспондирует с товарами 04 класса МКТУ заявленного обозначения, поскольку соотносятся как род/вид (химические продукты, смазочные материалы, масла), имеют одинаковый круг потребителей, общие каналы реализации.

Перечень 01 класса противопоставленного свидетельства №340372 [3] включает такие позиции товаров как: *«химические продукты, предназначенные для использования в промышленных и научных целях; адсорбенты; бентонит; бокситы; витерит; гидраты алюминия; глинозем; диатомит; доломит; иониты (химические вещества); материалы фильтрующие (химические вещества); силикаты; силикагель; сорбенты; уголь активированный»*. Товары 01 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [3] корреспондируют с товарами 04 класса МКТУ заявленного обозначения, поскольку соотносятся как род/вид (химические продукты, предназначенные для использования в промышленных целях / масла, смазочные материалы, топливо), имеют одинаковый круг потребителей, общие каналы реализации. При определении степени однородности товаров 01, 04 классов МКТУ также во внимание была принята высокая степень сходства сравниваемых знаков, выражающаяся в тождестве словесного элемента «АХИОМА».

Противопоставленные товарные знаки [4, 5] зарегистрированы для товаров 06, 19 классов МКТУ. Перечень товаров 06 класса противопоставленных товарных знаков [4, 5] включает такие позиции как: *«металлические строительные изделия, включая металлические потолочные панели; металлические декоративные элементы потолка, включая подвесные панели, свисающие от плоскости потолка; металлические строительные*

материалы, включая потолочные системы перекрытий, подвесные системы, потолочные решетки, потолочные планки/наличники, закрывающие кромки/края, экструдированные периметровые планки/наличники и молдинги для потолков и стен».

Перечень 06 класса противопоставленного свидетельства №619795 [6] включает такие позиции как: *«клапаны водопроводных труб металлические; колена для труб металлические; отводы для труб металлические; муфты соединительные для труб металлические; ответвления для трубопроводов металлические; приспособления зажимные для труб металлические; соединения для труб металлические; трубопроводы металлические; трубопроводы напорные металлические; трубы водопроводные металлические; трубы водосточные металлические; трубы для вентиляционных установок и установок для кондиционирования воздуха металлические; трубы дренажные металлические; трубы дымовые металлические; трубы металлические; трубы металлические для систем центрального отопления; трубы стальные».*

Испрашиваемые товары 06 класса МКТУ являются однородными с товарами противопоставленных товарных знаков [4, 5, 6], поскольку соотносятся по родовому признаку, а именно: относятся к металлическим строительным материалам.

Противопоставленный товарный знак [1] по свидетельству №883531 зарегистрирован для широкого перечня товаров 07, 08 классов МКТУ. Анализ перечня товаров 07, 08 классов МКТУ выявил наличие следующих позиций: *«автоматы торговые, двигатели, за исключением используемых для наземных транспортных средств, инкубаторы для яиц, бетономешалки (машины), домкраты (машины), сеялки (машины), элеваторы зерновые, элеваторы сельскохозяйственные, станки, соединения валов (машин), соединения уплотнительные (части двигателей) и т. д.» и «орудия сельскохозяйственные с ручным приводом и т. д. ».*

Таким образом, испрашиваемые товары 07 класса МКТУ либо полностью совпадают, то есть являются идентичными товарам противопоставленного товарного знака [1], либо тесно связаны друг с другом, имеют одно назначение и круг потребителей, общие условия реализации, соотносятся друг с другом по родовому/видовому признаку (машины, станки, двигатели).

Учитывая установленное сходство заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1-7], а также в части идентичность, а в другой части высокую степень однородности испрашиваемых товаров 04, 06, 07 классов МКТУ соответствующим товарам противопоставленных товарных знаков [1-7], их следует признать сходными до степени смешения.

Аргумент заявителя относительно различной области деятельности заявителя и правообладателей противопоставленных товарных знаков [1-7] не является основанием для признания отсутствия однородности сравниваемых товаров, поскольку при оценке однородности во внимание принимается прежде всего перечень товаров, в отношении которого предоставлена правовая охрана противопоставленным товарным знакам, а не фактическая деятельность.

Проведенный анализ показал, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с противопоставленными товарными знаками [1-7] в отношении однородных товаров 04, 06, 07 классов МКТУ, и, следовательно, вывод Роспатента о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 18.07.2023, оставить в силе решение Роспатента от 30.05.2023.