

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс), и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 № 644/261 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454), рассмотрела возражение, поступившее 18.11.2024, поданное ООО «КЕДР», Россия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2023818560 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.



Комбинированное обозначение «**УЛЬТРА**» по заявке №2023818560, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 30.11.2023, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 04 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 17.10.2024 об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров 04 класса МКТУ (далее – решение Роспатента). Указанное решение Роспатента было основано на заключении по результатам экспертизы, которое мотивировано несоответствием заявленного обозначения требованиям пунктов 1 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Так, согласно решению Роспатента, входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «Ультра» (от лат. «ultra» - сверх, за пределами,

находящийся за пределами (по количественным или качественным признакам), крайний (соответствует русскому «сверх»), см.: https://translate.yandex.ru/?source_lang=en&target_lang=ru&text=ultra; <https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc1p/49282>) в силу смыслового значения указывает на свойства товаров, не обладает различительной способностью, является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, заявленное обозначение сходно до степени смешения со следующими знаками:

- комбинированным товарным знаком «Ultra nrg», зарегистрированным под №721371 (1) (с приоритетом от 22.01.2018) на имя Кукушкина Д.В., г. Оренбург, для однородных товаров 04 класса МКТУ;

- комбинированным знаком обслуживания «ULTRA», зарегистрированным под №638678 (2) (с приоритетом от 14.04.2016) на имя ООО «Комплектация АЗС», г. Минск, Республика Беларусь, для части услуг 37 класса МКТУ «станции технического обслуживания транспортных средств [заправка топливом и обслуживание]; станции автозаправочные, заправка наземных транспортных средств», признанных однородными заявленным товарам 04 класса МКТУ;

- словесным товарным знаком «Ultra-S», зарегистрированным под №553819 (3) (с приоритетом от 14.05.2014) на имя компании «ЭС-Ойл Корпорейшн», Республика Корея, для товаров 01, 04 классов МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 04 класса МКТУ;

- комбинированным товарным знаком (знаком обслуживания) «ULTRA ENERGY OF MOVEMENT», зарегистрированным под №466116 (4) (с приоритетом от 27.04.2010) на имя ООО "Чепецкнефтепродукт", г. Кирово-Чепецк, для однородных товаров 04 класса МКТУ.

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

- поскольку в заявленном обозначении и противопоставленных товарных знаках словесные элементы «УЛЬТРА», «ULTRA» относятся к неохраняемым, наличие данных элементов в составе сравниваемых обозначений не приводит к

выводу об их сходстве. Заявленное обозначение и знаки (1-4) отличаются с точки зрения графики, кроме того, в знаках (1, 3-4) есть дополнительные словесные элементы, придающие им фонетические отличия от заявленного обозначения;

- противопоставленные знаки были зарегистрированы между собой. К заявленному обозначению должны применяться такие же подходы и знаки (1-4) не следует ему противопоставлять.

На основании вышеизложенного, заявитель просит отменить решение Роспатента и принять решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 04 класса МКТУ с исключением словесного элемента «УЛЬТРА» из самостоятельной правовой охраны.

В подтверждение изложенных доводов заявителем были представлены распечатки из сети Интернет [1].

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих на заседании коллегии, коллегия установила следующее.

С учетом даты (30.11.2023) поступления заявки №2023818560 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный №38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с подпунктом 3 пункта 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, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта. Указанные элементы могут быть включены в товарный

знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

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 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

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

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

Исходя из положений пункта 42 Правил, сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

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.

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.

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 пункте 42 Правил, 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 «**УЛЬТРА**» является комбинированным и состоит из словесного элемента «УЛЬТРА», выполненного стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. В верхней части обозначения содержится изобразительный элемент, напоминающий щит с золотой окантовкой, в центре щита помещен изобразительный элемент, напоминающий латинскую букву «U». Правовая охрана заявленному обозначению испрашивается в черном, золотистом, песочном, темно-бежевом, коричневом цветовом сочетании в отношении товаров 04 класса МКТУ «антрацит; бензин; биотопливо; брикеты из древесины; брикеты топливные; вазелин технический для промышленных целей; воск (сырье); воск горный (озокерит); воск для освещения; воск для промышленных целей; воск для ремней; газ для освещения; газ нефтяной; газ топливный; газолин (топливо); газы генераторные; газы отвержденные (топливо); горючее; графит смазочный; добавки нехимические для моторного топлива; дрова; жгуты бумажные для разжигания; жидкости смазочно-охлаждающие; жиры твердые; жиры технические; керосин; кокс; ланолин; лигроин; лучины древесные для разжигания; мазут; масла горючие; масла для красок; масла для облегчения выемки из форм (строительство); масла для освещения; масла для предохранения каменной или кирпичной кладки; масла смазочные; масла технические; масло для зубчатых передач; масло из каменноугольной смолы; масло каменноугольное; масло касторовое техническое; масло костяное для промышленных целей; масло моторное; масло подсолнечное для промышленных целей; масло сурепное для промышленных целей; масло увлажняющее; материалы смазочные; нефтя; нефть сырая или рафинированная; ночники (свечи); олеин; парафин; препараты для удаления пыли; препараты, препятствующие проскальзыванию ремней; пыль угольная (топливо); растопка; смазки для оружия консистентные; смазки консистентные; смазки консистентные для ремней; смеси горючие карбюрированные; составы для поглощения пыли; составы связующие для подметания; составы связующие для пыли; спирт (топливо); спирт этиловый метилированный; стеарин; топливо бензольное; топливо дизельное;

топливо для освещения; топливо ксилольное; топливо минеральное; топливо моторное; топливо на основе спирта; торф (топливо); торф брикетированный (топливо); трут; уголь бурый; уголь для кальяна; уголь древесный (топливо); уголь каменный; уголь каменный брикетированный; фитили для ламп; фитили для свечей; церезин; щепа древесная для использования в качестве топлива; щепа древесная для копчения и ароматизации пищевых продуктов; энергия электрическая; этанол (топливо); эфир петролейный».

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Как отмечалось выше, в состав заявленного обозначения входит словесный элемент «УЛЬТРА». Согласно словарно-справочным источникам информации¹, «ультра» (от латинского «ultra») означает: сверх, за пределами, находящийся за пределами (по количественным или качественным признакам), крайний (соответствует русскому «сверх»)². С учетом приведенной семантики словесного элемента «УЛЬТРА» коллегия приходит к выводу о его фантазийном характере применительно к заявленным товарам, поскольку не существует таких свойств товаров как «сверх, крайне, находящийся за пределами». По мнению коллегии, экспертизой не доказано, что данный словесный элемент в отсутствие дополнительных слов, которые в совокупности со словом «УЛЬТРА» могли быть рассмотрены в качестве описательной характеристики товаров, не соответствует пункту 1 статьи 1483 Кодекса. Так, в оспариваемом решении Роспатента не приведено данных об использовании элемента «УЛЬТРА» различными лицами в качестве указания на характеристики товаров 04 класса МКТУ. Коллегия усматривает, что данный словесный элемент способен вызывать размышления, домысливания, в связи с чем относится к охраняемым элементам заявленного обозначения.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака основано на его несоответствии норме пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

¹ <https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc1p/49282>

² https://translate.yandex.ru/?source_lang=en&target_lang=ru&text=ultra; <https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc1p/49282>



Противопоставленный знак «» (1) состоит из словесного элемента «ULTRA», выполненного стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, а также из помещенного над буквой «а» элемента «nrg». Упомянутые элементы размещены на фоне квадрата желтого цвета. Знак (1) зарегистрирован в черном и желтом цветовом сочетании в отношении, в том числе, товаров 04 класса МКТУ с исключением элемента «nrg» из самостоятельной правовой охраны.



Противопоставленный знак «» (2) состоит из словесного элемента «ULTRA», выполненного стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, а также из помещенного в левой части обозначения изобразительного элемента в виде треугольника. Правовая охрана знаку (2) предоставлена в салатовом, синем, голубом цветовом сочетании в отношении, в том числе, услуг 37 класса МКТУ.



Противопоставленный знак «» (3) состоит из элементов «Ultra» и «S», разделенных чертой и выполненных стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, буквы «U» и «S» - заглавные. Правовая охрана знаку (3) предоставлена в отношении, в том числе, товаров 01 и 04 классов МКТУ.



Противопоставленный знак «» (4) состоит из словесного элемента «ULTRA», выполненного стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита над буквой «L» помещен изобразительный элемент, напоминающий лист. Над словесным элементом помещено словосочетание «energy of movement» и символ ®. Правовая охрана знаку (4) предоставлена в зеленом, светло-зеленом, синем, голубом цветовом сочетании в отношении, в том числе, товаров 04 класса МКТУ с исключением элемента ® из самостоятельной правовой охраны.

При сопоставительном анализе заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков (1-4) коллегия руководствовалась сложившейся правоприменительной судебной практикой относительно вопроса сходства товарных знаков и однородности товаров, сформулированной в пункте 162 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23 апреля 2019 г. №10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», согласно которой для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Вероятность смешения заявленного обозначения и противопоставленных знаков 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. При установлении сходства учитывается, в отношении каких элементов имеется сходство – сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения.

Для определения сходства сопоставляемые обозначения должны рассматриваться в целом. Различие в деталях не должно играть определяющей роли, так как следует учитывать, что потребитель, как правило, не имеет возможности сравнить два знака, а руководствуется общими впечатлениями, часто нечеткими, о знаке, виденном ранее. При этом в памяти остаются, как правило, отличительные элементы знака.

Поскольку заявленное обозначение и противопоставленные знаки являются комбинированным, важно установить, какова роль того или иного элемента в их составе.

Степень важности изобразительного элемента в комбинированном обозначении зависит от того, насколько этот элемент оригинален, каковы его размеры и пространственное положение относительно словесного элемента, а также степень связанности его с композицией всего обозначения. Перечисленные факторы могут учитываться как в отдельности, так и в совокупности.

Значимость элемента в комбинированном обозначении зависит также от того, в какой степени этот элемент способствует осуществлению обозначением его основной функции: отличать товары и услуги одних производителей от товаров и услуг других производителей. Вместе с тем, как известно, основную индивидуализирующую функцию в комбинированных обозначениях выполняют словесные элементы, которые могут быть восприняты не только визуально, но и на слух (например, посредством звуковой рекламы), вследствие чего легче запоминаются потребителем.

По мнению коллегии, индивидуализация как заявленного обозначения, так и знаков (1-4) происходит, прежде всего, по входящим в их состав словесным элементам «УЛЬТРА», «ULTRA», которые являются единственными словесными элементами заявленного обозначения и знака (2), а также элементами, с которых начинается прочтение и запоминание знаков (1, 3-4). Кроме того, указанные элементы относятся к охраняемым элементам сравниваемых обозначений, в отличие от элемента «nrg» знака (1) и элемента ® знака (4). Что касается элемента «energy of movement» знака (4), то он выполнен мелким шрифтом в периферийной части знака, в связи с чем внимание потребителя не концентрируется на нем в первую очередь.

Упомянутые сильные словесные элементы сравниваемых обозначений («УЛЬТРА», «ULTRA») фонетически тождественны и способны вызывать одинаковые ассоциации и представления при их восприятии³.

Коллегия соглашается с доводами возражения о наличии графических отличий между заявленным обозначением и противопоставленными знаками (1-4), заключающихся в наличии в составе заявленного обозначения и знаков (1-2, 4) различных изобразительных элементов, применении при оформлении заявленного

³ https://translate.yandex.ru/?source_lang=en&target_lang=ru&text=ultra; <https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc1p/49282>

обозначения и знаков (1-2, 4) различных цветов, различных алфавитов и т.д. Вместе с тем, исполнение словесных элементов «ULTRA» сравниваемых обозначений стандартным шрифтом сближает обозначения визуально. Кроме того, заявленное обозначение и знак (1) оформлены с применением черного и желтого цветов, что также относится к обстоятельствам, сближающим обозначения графически.

С учетом вышеизложенного, коллегия приходит к выводу о сходстве заявленного обозначения и знаков (1-4) в целом, несмотря на их графические отличия.

Заявитель указывает на неохраноспособный характер слов «УЛЬТРА», «ULTRA», входящих в заявленное обозначение и знаки (1-4), в силу чего они не должны учитываться при анализе на тождество и сходство, при этом, значение имеет их графическое исполнение. Однако, как было указано выше по тексту заключения словесный элемент «УЛЬТРА» заявленного обозначения соответствует положениям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, в знаках (1-4) данные элементы не исключены из охраны. Таким образом, коллегия не может не учитывать данные слова при сопоставлении заявленного обозначения и знаков (1-4).

Предоставление правовой охраны заявленному обозначению испрашивается в отношении товаров 04 класса МКТУ «антрацит; бензин; биотопливо; брикеты из древесины; брикеты топливные; вазелин технический для промышленных целей; воск (сырье); воск горный (озокерит); воск для освещения; воск для промышленных целей; воск для ремней; газ для освещения; газ нефтяной; газ топливный; газолин (топливо); газы генераторные; газы отвержденные (топливо); горючее; графит смазочный; добавки нехимические для моторного топлива; дрова; жгуты бумажные для разжигания; жидкости смазочно-охлаждающие; жиры твердые; жиры технические; керосин; кокс; ланолин; лигроин; лучины древесные для разжигания; мазут; масла горючие; масла для красок; масла для облегчения выемки из форм (строительство); масла для освещения; масла для предохранения каменной или кирпичной кладки; масла смазочные; масла технические; масло для зубчатых передач; масло из каменноугольной смолы; масло каменноугольное; масло касторовое техническое; масло костяное для промышленных целей; масло моторное;

масло подсолнечное для промышленных целей; масло сурепное для промышленных целей; масло увлажняющее; материалы смазочные; нефтя; нефть сырая или рафинированная; ночники (свечи); олеин; парафин; препараты для удаления пыли; препараты, препятствующие проскальзыванию ремней; пыль угольная (топливо); растопка; смазки для оружия консистентные; смазки консистентные; смазки консистентные для ремней; смеси горючие карбюрированные; составы для поглощения пыли; составы связующие для подметания; составы связующие для пыли; спирт (топливо); спирт этиловый метилированный; стеарин; топливо бензольное; топливо дизельное; топливо для освещения; топливо ксилольное; топливо минеральное; топливо моторное; топливо на основе спирта; торф (топливо); торф брикетированный (топливо); трут; уголь бурый; уголь для кальяна; уголь древесный (топливо); уголь каменный; уголь каменный брикетированный; фитили для ламп; фитили для свечей; церезин; щепа древесная для использования в качестве топлива; щепа древесная для копчения и ароматизации пищевых продуктов; энергия электрическая; этанол (топливо); эфир петролейный», которые признаются однородными товарам 04 класса МКТУ «антрацит; бензин; биотопливо; брикеты из древесины; брикеты топливные; газ для освещения; газ нефтяной; газ топливный; газолин; газы генераторные; газы отвержденные [топливо]; горючее; добавки нехимические для моторного топлива; жгуты бумажные для разжигания; жидкости смазочно-охлаждающие; жиры твердые; жиры технические; керосин; кокс; лигроин; мазут; масла горючие; масла смазочные; масла технические; масло моторное; материалы смазочные; нефтя; нефть, в том числе переработанная; олеин; пыль угольная [топливо]; растопка; смеси горючие карбюрированные; спирт [топливо]; спирт этиловый метилированный; стеарин; топливо бензольное; топливо дизельное; топливо для освещения; топливо ксилольное; топливо минеральное; топливо моторное; топливо на основе спирта; топливо нефтяное; торф [топливо]; торф брикетированный [топливо]; уголь бурый; уголь древесный [топливо]; уголь каменный; уголь каменный брикетированный; церезин; энергия электрическая; этанол [топливо]; эфир петролейный» знака (1), товарам 04 класса МКТУ «газ сжиженный нефтяной; газ топливный; газ пропан; бензин; топливо дизельное;

легкие фракции нефти; нефтя; топливо коммунально-бытового назначения (печное топливо); керосин; нефть, в том числе переработанная; топливо из неочищенной сырой нефти; топливо моторное; необработанная сырая нефть; ксилен [ксилол]; топливо для самолетов; газолин для промышленных целей; масла технические; масла смазочные; материалы смазочные; масла смазочные для двигателя автомашины; базовые масла; бензол» знака (3), товарам 04 класса МКТУ «бензин» класса МКТУ знака (4). Сравнимые товары относятся к одним родовым группам (топлива и горючие вещества, воски, жиры и масла для технических целей, материалы и изделия для осветительных целей, вещества связующие). Товары, относящиеся к одним родовым группам, могут исходить от одного лица, производиться с применением одного и того же сырья и технологий, иметь совместные каналы реализации, один круг потребителей, а также сравнимые товары могут быть взаимозаменяемыми.

Однородными являются и заявленные товары 04 класса МКТУ, относящиеся к топливу и маслам, а также товары 01 класса МКТУ «химикаты промышленные; добавки химические для масел; жидкости тормозные; жидкости для гидравлических систем; жидкость трансмиссионная; жидкости для усилителя рулевого управления; метилбензен; толуол». Возможность совместного производства данных видов товаров одним лицом через общие каналы сбыта предопределяет их однородность между собой.

Кроме того, коллегия усматривает наличие однородности между заявленными товарами 04 класса МКТУ, относящимся к жидкому топливу, маслам для обслуживания автомобилей, составам для связывания и удаления пыли, а также услугами 37 класса МКТУ «установка оборудования, ремонт или техническое обслуживание оборудования для автозаправочных станций; станции технического обслуживания транспортных средств [заправка топливом и обслуживание]; ремонт и техническое обслуживание установок для мойки транспортных средств; чистка транспортных средств; восстановление двигателей полностью или частично изношенных; восстановление машин полностью или частично изношенных; восстановление протектора на шинах; вулканизация покрышек [ремонт];

информация по вопросам ремонта транспортных средств; мытье транспортных средств; обработка антикоррозионная транспортных средств; обслуживание техническое транспортных средств; полирование транспортных средств; помощь при поломке, повреждении транспортных средств; прокат машин для чистки; ремонт и техническое обслуживание автомобилей; ремонт обивки; смазка транспортных средств; услуги по балансировке колес; станции автозаправочные, заправка наземных транспортных средств; установка, ремонт и техническое обслуживание машинного оборудования; чистка сухая» знака (2). Указанное обосновывается следующим. Услуги автозаправочных станций знака (2) представляют собой деятельность по продаже топлива, которое содержится в заявленном перечне товаров. Покупатели приобретают топливо именно там, где предоставляется соответствующая услуга. Следовательно, данные товары и услуги являются сопутствующими, взаимодополняемыми. Кроме того, обе категории товаров и услуг ориентированы на одну и ту же группу потребителей - владельцев транспортных средств, которым необходимо топливо для работы автомобилей. Таким образом, у потребителей может возникнуть ассоциация между этими товарами и услугами как связанными между собой. Кроме того, знак (2) зарегистрирован для услуг, связанных с обслуживанием транспортных средств, их ремонтом, чисткой и т.д., которые признаются однородными по отношению к заявленным товарам 04 класса МКТУ, относящимся к средствам для ухода и обслуживания автомобилей. Так, упомянутые услуги 37 класса МКТУ подразумевают использование различных средств для поддержания автомобиля в рабочем состоянии (такие как масла, смазки, моющие средства и другие продукты для ухода за автомобилем, необходимые для выполнения этих услуг). Как услуги, так и товары предназначены для одних и тех же потребителей - владельцев транспортных средств. Люди, которые пользуются услугами автомастерских, станций по обслуживанию автомобилей одновременно заинтересованы в покупке средств для ухода за своими автомобилями. Услуги ремонта и чистки автомобилей могут предоставляться вместе с продажей соответствующих товаров.

Автомастерские могут продавать масла, смазочные материалы и другие необходимые для обслуживания товары прямо на месте оказания услуг.

С учетом вышеизложенного, коллегия приходит к выводу о высокой степени сходства проанализированных товаров и услуг заявленного обозначения и знаков (1-4), что в возражении никак не оспаривается.

В отношении анализа однородности товаров и услуг, для которых испрашивается предоставление правовой охраны знаку заявленному обозначению и в отношении которых зарегистрированы противопоставленные знаки (1-4), коллегия учитывала, что вероятность смешения заявленного обозначения и знаков (1-4) определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров и услуг. 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 (см. пункт 162 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – Постановление Пленума Верховного Суда). В рассматриваемом случае была установлена высокая степень сходства сравниваемых обозначений, а также высокая степень однородности сравниваемых товаров и услуг, что может привести к высокой вероятности смешения данных товаров и услуг, маркированных сравниваемыми обозначениями, в гражданском обороте.

При этом для установления нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и заявленного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров, в связи с чем вывод о сходстве сравниваемых обозначений и об однородности вышеуказанных услуг, является достаточным основанием для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 18.11.2024, оставить в силе решение Роспатента от 17.10.2024.