

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 апреля 2020 г. № 644/261, рассмотрела поступившее 26.12.2024 возражение ООО «Силк Вэй» (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2023785545, при этом установила следующее.

GROSS

Регистрация обозначения « » в качестве товарного знака по заявке №2023785545 с датой поступления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности от 11.09.2023 испрашивалась на имя заявителя в отношении товаров 12 и услуг 37 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Решение Роспатента от 10.09.2024 об отказе в государственной регистрации товарного знака было принято на основании его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, что обосновывается в заключении по результатам экспертизы следующим.

Заявленное обозначение является сходным до степени смешения с имеющими более ранний приоритет товарными знаками:

- «GROS», зарегистрированными под №№0958773, 0367930 и 0192021 [1-3] на имя Общества с ограниченной ответственностью "Склад.ру", 143005, Московская область, г. Одинцово, ул. Баковская, 16, оф. 7 для однородных товаров 12 и услуг 37 классов МКТУ;

- с товарным знаком «GROSS», зарегистрированным под №0594775 [4] на имя Общества с ограниченной ответственностью "Фитатлон", 115230, Москва, Каширское ш., д. 13Б, эт. 5, пом. 1, ком. 31 для однородных товаров 12 класса МКТУ;

- с товарным знаком «GROSS», зарегистрированным под №0402729 [5] на имя Матризе Хэнделс-Гмбх, Фердинанд штрассе 25-27, D20095, Гамбург, Германия для однородных услуг 37 класса МКТУ;

- с товарным знаком «GROSS», зарегистрированным под № 0344079 [6] на имя Общества с ограниченной ответственностью "Бинс-плюс", 620142, г. Екатеринбург, ул. Щорса, 7 для однородных услуг 37 класса МКТУ.

Заявитель выразил свое несогласие с данным решением в поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) возражении с дополнениями, доводы которого сводятся к следующему:

- актуальный перечень товаров и услуг 12, 37 классов МКТУ по настоящей заявке выглядит следующим образом: 12 – «авианосцы; автомобили грузовые; автомобили-бетономесители; автомобили-рефрижераторы; борта задние грузоподъемные [части наземных транспортных средств]; грузовики с крановой установкой; двигатели для наземных транспортных средств; коробки передач для наземных транспортных средств; механизмы силовые для наземных транспортных средств; механизмы трансмиссионные для наземных транспортных средств; мусоровозы; погрузчики портальные; средства транспортные вездеходные; средства транспортные для передвижения по болотам; средства транспортные для передвижения по земле, воздуху, воде или рельсам; сцепки прицепов для транспортных средств», 37 – «станции технического обслуживания транспортных средств [заправка топливом и обслуживание]; установка на заказ внешних, внутренних и механических частей транспортных средств [тюнинг]»;

- отказ в регистрации заявленного обозначения является необоснованным, так как заявитель исключил все однородные товары и услуги путем подачи соответствующего заявления, которое было удовлетворено;

- противопоставленные знаки являются словесными, а заявленное обозначение содержит изобразительные элементы, что не позволяет их смешивать между собой ни при анализе на основе общего зрительного впечатления, ни при их детальном сопоставлении;

- также сравниваемые обозначения имеют серьезные семантические отличия;

- 20.03.2025 на адрес электронной почты представителя ООО «Силк Вэй» с официальной почты ООО «Фитатлон» получено письмо согласие на регистрацию товарного знака. Оригинал письма, по устному согласованию сторон, будет направлен на почтовый адрес представителя ООО «Силк Вэй». Судебная практика показывает, что допускается регистрация товарного знака при наличии согласия правообладателя даже при визуальной схожести и однородности перечня товаров и услуг: № СИП-341/2020, № СИП-481/2019, № СИП-394/2020, № СИП-425/2020;

- ООО «Силк Вэй» является лидером по поставке китайской спецтехники Sinotruk и первым в России официальным дистрибьютором этого бренда. Регистрация товарного знака является особо важным репутационным этапом для компании. Заявитель регулярно упоминается в новостных источниках с 2014 года: интервью директора «Силк Вэй» для информационного портала «iГрейдер» от 07.02.2024: <https://igrader.ru/accessories/est-li-mesto-imovacziyam/>; статья о группе компаний ГРОСС 2023 г. в газете «Комсомольская правда»: <https://www.kp.ru/specproject/50-luchshih-brendov-2023/gk-gross/>, на протяжении многих лет занимает ведущие позиции в рейтингах, в том числе в рейтинге Самарской области «ДЕЛА»;

- деятельность заявителя и владельцев противопоставленных товарных знаков не пересекается, они не являются конкурентами, так как осуществляют продажу разных товаров и оказывают разные услуги.

На основании изложенного в возражении выражена просьба зарегистрировать товарный знак по заявке №2023785545 в отношении вышеуказанного перечня товаров 12 и услуг 37 классов МКТУ.

Приложения:

- протокол о продлении полномочий Птушкина К.А. (копия);
- скриншоты официального сайта ООО «Склад.ру»;
- скриншоты официального сайта ООО «Силк Вэй»;
- доказательства отправки запроса на предоставление согласия в адрес ООО «Склад.ру» (копия);
- скриншоты официального сайта ООО «Фитатлон»;
- скриншот браузера «Яндекс»;
- доказательства отправки запроса на предоставление согласия в адрес ООО «Фитатлон» (копия);
- письмо-согласие ООО «Фитатлон» (копия);
- доказательства отправки запроса на предоставление согласия в адрес Матризе Хэнделс-Гмбх;
- скриншоты официального сайта ООО «ГРОСС ГРУПП ЕК»;
- доказательства отправки запроса на предоставление согласия в адрес ООО «Бинс-плюс»;
- скриншот новости об ООО «Силк Вэй» за 2023 год;
- скриншот новости об ООО «Силк Вэй» за 2024 год;
- рейтинг крупнейших частных компаний Самарской области «ДЕЛО» (копия);
- рейтинг самых динамично развивающихся компаний Самарской области «ДЕЛО» (копия);
- доверенность на представителя ООО «Силк Вэй» (копия).

Изучив материалы дела и выслушав участвующих, коллегия установила следующее.

С учетом даты (11.09.2023) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и

рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по 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 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. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.

В соответствии с положениями пункта 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

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

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

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) признакам, изложенным в подпунктах (1), (2), (3) пункта 42 Правил.

Согласно пункту 43 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: 1) внешняя форма; 2) наличие или отсутствие симметрии; 3) смысловое значение; 4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное); 5) сочетание цветов и тонов.

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 производителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

GROSS

Заявленное обозначение «» состоит из словесного обозначения «GROSS», выполненного буквами черного цвета с использованием голубого цвета в при выполнении буквы «R» и расположенного внутри прямоугольной рамки из отрезков прямых линий голубого цвета.

Согласно возражению государственная регистрация товарного знака испрашивается для ограниченного перечня товаров 12 и услуг 37 классов МКТУ, а именно 12 – «авианосцы; автомобили грузовые; автомобили-бетоносмесители; автомобили-рефрижераторы; борта задние грузоподъемные [части наземных транспортных средств]; грузовики с крановой установкой; двигатели для наземных транспортных средств; коробки передач для наземных транспортных средств; механизмы силовые для наземных транспортных средств; механизмы трансмиссионные для наземных транспортных средств; мусоровозы; погрузчики

портальные; средства транспортные вездеходные; средства транспортные для передвижения по болотам; средства транспортные для передвижения по земле, воздуху, воде или рельсам; сцепки прицепов для транспортных средств», 37 – «станции технического обслуживания транспортных средств [заправка топливом и обслуживание]; установка на заказ внешних, внутренних и механических частей транспортных средств [тюнинг]».

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2023785545 обосновано несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Анализ заявленного обозначения на соответствие его требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса ввиду установленного экспертизой сходства до степени смешения с ранее зарегистрированными товарными знаками [1-6] показал следующее.

Согласно правоприменительной практике относительно вопроса сходства товарных знаков и однородности товаров, сформулированной в пункте 162 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. №10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее - Постановление Пленума Верховного Суда РФ), для установления факта нарушения исключительного права 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 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. При установлении сходства учитывается, в отношении каких элементов имеется сходство – сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения.

Противопоставленные товарные знаки [1-6] представляют собой словесные обозначения «GROS/GROSS», выполненные стандартным шрифтом и зарегистрированные для товаров 12 и услуг 37 классов МКТУ.

Товарный знак [1] зарегистрирован для товаров 12 класса МКТУ «диски колесные для транспортных средств; диски тормозные для транспортных средств; камеры для пневматических шин; колесики для тележек [транспортных средств]; колодки тормозные для автомобилей; покрышки для пневматических шин; средства транспортные электрические; средства трехколесные; средства трехколесные для перевозки грузов; тележки; тележки грузовые; тележки двухколесные; тележки уборочные; цепи противоскольжения; шасси автомобилей; шасси транспортных средств; шины для автомобилей; шины для снегоочистителей; шины пневматические; шины сплошные для колес транспортных средств; эвакуаторы».

Товарный знак [2] охраняется в отношении товаров 12 класса МКТУ «средства с электродвигателями, тележки с подъемником, тачки» и услуг 37 класса МКТУ «установка, ремонт и техническое обслуживание машинного оборудования (погрузочно-разгрузочных машин)».

Знак [3] действует для товаров 12 класса МКТУ «автопогрузчики (электропогрузчики) вилочные, тележки с подъемником (штабелеры), тележки для перевозки грузов, тягачи, тележки ручные, тачки» и услуг 37 класса МКТУ «информация о ремонте подъемно-транспортного оборудования».

Товарный знак [4] действует для товаров 12 «велосипеды; части велосипедов, а именно: двигатели для велосипедов; звонки для велосипедов; камеры велосипедов; колеса для велосипедов; корзинки для велосипедов; насосы для велосипедов; ободья колёс велосипедов; педали велосипедов; подножки велосипедные [части велосипедов]; рамы велосипедов; рули велосипедов; рычаги коленчатые для

велосипедов; седла для велосипедов; сетки предохранительные для велосипедов; спицы велосипедных колес; стойки для велосипедов; ступицы колес велосипедов; тормоза для велосипедов; указатели поворотов для велосипедов; цепи для велосипедов; чехлы для сидел велосипедов; шестерни велосипедов; шины бескамерные для велосипедов; шины велосипедов; щитки противогрязевые для велосипедов».

Противопоставленный знак [5] охраняется для услуг 37 класса МКТУ «ремонт и установка оборудования, а именно ремонт, включая услуги сервисного обслуживания и установки лазерного уровня, домкрата реечного, домкрата гидравлического, домкрата пневматического, растяжки гидравлической, насоса гидравлического, гидроцилиндра, тали цепной, тельфера цепного, электротельфера, лебедки, пресса гидравлического, траверса, крана гидравлического, стойки трансмиссионной гидравлической, съемника пружин гидравлического, стапеля, перекладки опорной, бачка для покраски с ручным миксером, бачка для покраски с автоматическим миксером, нейлера пневматического, спеллера пневматического, компрессора пневматического, моечной машины, насоса ручного, насоса пневматического, маслораздаточного пистолета, солидолонагнетателя, маслосборника, маслонагнетателя, распылителя пневматического, плиткореза электрического, маски сварщика, паяльной станции, бензинового генератора, дизельного генератора, стабилизатора напряжения, станка сверлильного, сварочно-генераторной установки».

Знак [6] охраняется для услуг 37 класса МКТУ - асфальтирование; бурение скважин; герметизация строительных сооружений; добыча горнорудных полезных ископаемых; изоляция сооружений; информация по вопросам ремонта, за исключением ремонта подъемно-транспортного оборудования; информация по вопросам строительства; кладка кирпича; клепка; лакирование; монтаж строительных лесов; мощение дорог; мытье автомобилей; мытье транспортных средств; надзор контрольно-управляющий за строительными работами; обработка антикоррозионная; обработка антикоррозионная транспортных средств; обслуживание техническое транспортных средств; оклеивание обоями; окраска и

обновление вывесок; очистка наружной поверхности зданий; полирование транспортных средств; прокат машин для уборки улиц; прокат машин для чистки; прокат строительной техники; прокат строительных транспортных средств, за исключением подъемно-транспортного оборудования; работы газослесарно-технические; работы каменно-строительные; работы кровельные; работы малярные; работы подводные ремонтные; работы штукатурные; разработка карьеров; ремонт и техническое обслуживание автомобилей; смазка транспортных средств; снос строительных сооружений; сооружение и ремонт складов; станции обслуживания транспортных средств; строительство и техническое обслуживание нефтепроводов; строительство молв, дамб; строительство подводное; строительство портов; строительство промышленных предприятий; строительство ярмарочных киосков и павильонов; строительство; установка и ремонт лифтов; установка и ремонт отопительного оборудования; установка и ремонт устройств для кондиционирования воздуха; установка и ремонт устройств пожарной сигнализации; установка и ремонт электроприборов; установка, ремонт и техническое обслуживание машинного оборудования; устранение помех в работе электрических установок; чистка транспортных средств.

Анализ перечней товаров и услуг противопоставленных знаков показал, что они содержат товары и услуги, однородные товарам и услугам испрашиваемого перечня.

В частности, сравниваемые товары 12 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, и для которых зарегистрированы товарные знаки [1-4], представляют собой транспортные средства различного вида и назначения и их части, следовательно, относятся к одним родовым группам товаров, имеют один круг потребителей и одинаковые условия их реализации. Могут быть также взаимодополняемыми и взаимозаменяемыми.

Испрашиваемые услуги 37 класса МКТУ однородны услугам, указанным в перечнях противопоставленных знаков [5-6], в частности, таким услугам как ремонт, включая услуги сервисного обслуживания, ремонт и техническое обслуживание

автомобилей, станции техобслуживания транспортных средств, обработка антикоррозионная транспортных средств, обслуживание техническое транспортных средств, мытье, чистка, полировка транспортных средств, поскольку они либо совпадают по виду (станции техобслуживания транспортных средств), либо относятся к одной родовой группе услуг (техническое обслуживание, установка оборудования), имеют одинаковое назначение, один круг потребителей и одинаковые условия их оказания.

Сравнительный анализ заявленного обозначения с товарными знаками [1-6] показал следующее.

В комбинированных обозначениях, состоящих из изобразительного и словесного элементов, основным элементом, как правило, является словесный, так как на нем делается акцент при восприятии обозначения. Словесный элемент запоминается легче, чем графический, поскольку может быть воспринят и передан значительно проще – не только визуально, но и устно, например, в рекламе.

Внимание адресной группы потребителей товаров, для которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки, и для которых испрашивается регистрация заявленного обозначения, концентрируется именно на словесных элементах, на которые падает основная логическая нагрузка и которые выполняют в них индивидуализирующую функцию товарного знака, являясь сильными элементами обозначений.

В данном случае таким элементом в заявленном обозначении является словесный элемент «GROSS», поскольку именно этот элемент доминирует в знаке и акцентирует на себе основное внимание потребителя.

В противопоставленных знаках словесные элементы «GROS/GROSS» являются единственными элементами обозначений.

Сравниваемые словесные элементы «GROSS/GROS/GROSS» являются тождественными фонетически за счет полного совпадения входящих в них звуков и сходными за счет полного фонетического вхождения словесных элементов «GROS» в словесный элемент заявленного обозначения.

Использование в сравниваемых обозначениях букв одного алфавита сближает их с точки зрения графического признака сходства. В отношении некоторых графических отличий в выполнении словесных элементов, а также использования в заявленном обозначении цвета и наличия изобразительного элемента в виде прямоугольника, обладающего слабой различительной способностью, следует отметить, что эти отличия не оказывают существенного влияния на восприятие обозначений в целом, поскольку, как было указано выше, внимание потребителя чаще всего акцентируется именно на словесном элементе, так как в дальнейшем он может быть воспроизведен им на слух.

Что касается семантического признака сходства сравниваемых обозначений, то смысловое значение заявленного обозначения «GROSS» и противопоставленных знаков «GROSS» [4-6] совпадает, в переводе с немецкого языка это слово означает «большой», то есть они являются семантически тождественными. Товарные знаки «GROS» [1-3] в переводе с немецкого языка означают «большая часть», что близко по смыслу к слову «большой, большая». Следовательно, обозначения являются сходными семантически.

С учетом изложенного коллегия пришла к выводу о том, что сравниваемые обозначения ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на отдельные отличия, следовательно, в соответствии с пунктом 41 Правил являются сходными до степени смешения. При этом имеет место высокая степень сходства обозначений.

В данном случае установленное выше сходство сравниваемых обозначений и однородность товаров/услуг сопоставляемых перечней позволило коллегии прийти к выводу о сходстве заявленного обозначения до степени смешения с противопоставленными товарными знаками, в связи с чем существует опасность смешения обозначений в гражданском обороте в случае маркировки ими сравниваемых товаров и услуг.

Следовательно, вывод экспертизы о несоответствии обозначения по заявке №2023785545 требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении всех

испрашиваемых товаров 12 и услуг 37 классов МКТУ следует признать правомерным.

Что касается письма-согласия правообладателя товарного знака [4], копия которого имеется в данном административном деле, то, во-первых, оно не удовлетворяет требованиям пункта 46 Правил, согласно которому согласие должно быть представлено в подлиннике, а, во-вторых, это письмо-согласие не устраняет препятствия для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака с учетом наличия сходных товарных знаков [1-3].

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 26.12.2024, оставить в силе решение Роспатента от 10.09.2024.