

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 поступившее 04.04.2025 возражение, поданное Гречишниковым Дмитрием Юрьевичем, г.Омск (далее – заявитель), на решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2024708790, при этом установила следующее.



Комбинированное обозначение «» по заявке №2024708790 с приоритетом от 01.02.2024 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 12 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 20.12.2024 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2024708790 в отношении товаров 12 класса МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому товарный знак по заявке №2024708790 не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с обозначением «AUTOGREEN» по заявке № 2024700034 с приоритетом от 03.01.2024 (выдано свидетельство №1077398), заявленным на имя

Бест Чойс Интернешенл Трейд Ко., Лтд. Рум 312, 3рд Флор, Билдинг 8, Йингхуа Вест Стрит, Чаоянг Дистрикт, Пекин, 100029, Китай, в отношении однородных товаров 12 класса МКТУ.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 04.04.2025, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- противопоставленное обозначение является полностью противоположным обозначению заявителя;

- заявленные товары 12 класса МКТУ абсолютно не совпадают с товарами 12 класса МКТУ противопоставленного товарного знака;

- товары 12 класса МКТУ «шины для автомобилей; шины пневматические; шины сплошные для колес транспортных средств; камеры для пневматических шин; покрышки для пневматических шин; бандажи колес транспортных средств; автомобили легковые; заплаты самоклеящиеся резиновые для ремонта камер шин; средства транспортные для передвижения по земле, воздуху, воде или рельсам; амортизаторы для автомобилей», указанные в перечне свидетельства №1077398, не однородны заявленным товарам 12 класса МКТУ «автомобили автономные; автомобили беспилотные; автомобили гоночные; автомобили легковые; автомобили спортивные; мопеды; мотороллеры; мотоциклы; средства транспортные водные; средства транспортные для передвижения по болотам; средства транспортные для передвижения по земле, воздуху, воде или рельсам; средства транспортные для передвижения по снегу»;

- заявитель профессионально занимается продажами автомобилей, которые привозятся под заказ из Китая, Кореи, других стран либо продаются через автосалон, открытый в городе Омске;

- автосалон имеет свой сайт - <https://greenauto.club> , который содержит информацию о предложении к продаже автомобилей под заказ и продажи автомобилей в наличии;

- заявителем был сделан дизайн сайта, дизайн-проект логотипа и самого бренда, который имеет определенное значение для узнаваемости его на российском рынке, ввиду чего потребитель не будет введен в заблуждение относительно производителя и сходства сравниваемых обозначений;

- перечень товаров, предлагаемых к продаже заявителем, имеет свою нишу на рынке, специфику, которая не позволит произвести смешение данного бренда с другими наименованиями в данном классе товаров;

- деятельность компании «Бест Чойс Интернешнл Трейд Ко., Лтд.», то есть правообладателя противопоставленного товарного знака, связана не с продажами автомобилей в автосалонах, а с продажами автомобильных запчастей, в частности, автомобильных шин;

- таким образом, ввиду разной деятельности заявителя и правообладателя противопоставленной регистрации смешения на рынке никоим образом не произойдет, а потребители не будут путать производителей выпускаемых товаров;

- в качестве обоснования своих доводов заявитель представляет на обозрение фотографии автосалона с продаваемыми автомобилями;

- необходимо обратить внимание, что заявленное на регистрацию в качестве товарного знака обозначение по заявке №2024708790 относится к узкому кругу определенных товаров, то есть к продаже автомобилей через автосалон, который открыт как единственный салон в городе Омске с представителями в городе Тюмени и Красноярске;

- сильные словесные элементы «GREENAUTO»/«AUTOGREEN» обозначений не являются сходными по фонетическому признаку сходства из-за разного состава букв и звуков, сравниваемые товарные знаки имеют разный звуковой ряд, а также разную ритмику при произношении;

- при этом наличие совпадающих словесных частей «AUTO» и «GREEN», расположенных в различных частях словесных элементов «GREENAUTO»/«AUTOGREEN», не свидетельствует о сходстве сравниваемых

обозначений по фонетическому признаку сходства ввиду наличия словесных частей «ГРИНАВТО» и «АВТОГРИН», обуславливающих различное произношение словесных элементов;

- анализ сопоставляемых обозначений по семантическому признаку показал, что сравниваемые обозначения создают абсолютно разное общее зрительное впечатление за счет разного расположения букв, шрифта, используемого при написании словесных элементов, а также наличия в сравниваемых знаках оригинальных изобразительных элементов;

- ввиду изложенного, сопоставляемые обозначения обладают крайне низкой степенью сходства;

- сравниваемые обозначения не ассоциируются друг с другом, не создают общего впечатления, выявленные отличия в их звуковом, визуальном и смысловом восприятии играют решающую роль для оценки их сходства в целом.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 20.12.2024 и принять решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 12 класса МКТУ.

К материалам возражения заявителем приложена фотография автосалона (1).

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (01.02.2024) поступления заявки №2024708790 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 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) 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 по заявке №2024708790 обозначение является комбинированным



«», состоящим из квадрата черного цвета, на фоне которого

расположен изобразительный элемент в виде стилизованного изображения части автомобиля с продолжением графических элементов в виде нескольких прямоугольных фигур с последующим плавным переходом зеленого цвета в затемнение. Под указанным изображением размещен словесный элемент «GREENAUTO», выполненный заглавными буквами латинского алфавита белого и зеленого цветов.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров 12 класса МКТУ основано на наличии сходного до степени смешения товарного знака « **AUTOGREEN** » по свидетельству №1077398.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №1077398 представляет собой словесное обозначение « **AUTOGREEN** », состоящее из словесного элемента «AUTOGREEN», выполненного оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 12 класса МКТУ.

Коллегия отмечает, что наиболее значимым индивидуализирующим элементом заявленного обозначения является словесный элемент «GREENAUTO», поскольку на него обращает внимание в первую очередь потребитель, он легче запоминается при восприятии обозначений в целом, и именно он позволяет индивидуализировать товары и услуги конкретного лица. Следует обратить внимание, что входящее в состав заявленного обозначения словесный элемент «GREENAUTO» визуально цветовым сочетанием разделяется на две части «GREEN» и «AUTO».

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

В ходе сравнительного анализа заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака было установлено, что сравниваемые

обозначения «GREENAUTO» и «AUTOGREEN» включают в состав фонетически тождественные части «AUTO»/«AUTO» и «GREEN»/«GREEN», что ведет к выводу о фонетическом сходстве сопоставляемых обозначений. При этом расположение данных частей обозначений в разной последовательности не приводит к выводу об отсутствии между ними фонетического сходства.

Что касается визуального признака сходства, то следует отметить, что заявленное обозначение и противопоставленный знак выполнены буквами латинского алфавита, что сближает знаки по графическому критерию сходства.

Относительно семантического фактора сходства, коллегия указывает, что словесные элементы «GREENAUTO», «AUTOGREEN» сравниваемых обозначений являются фантазийными, в силу чего невозможно провести анализ по семантическому критерию сходства.

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 перечней сравниваемых обозначений показал следующее.

Заявленные товары 12 класса МКТУ «автомобили легковые; средства транспортные для передвижения по земле, воздуху, воде или рельсам» следует признать однородными товарам 12 класса МКТУ «автомобили легковые; средства транспортные для передвижения по земле, воздуху, воде или рельсам» ввиду тождества указанных позиций товаров.

Товары 12 класса МКТУ «шины для автомобилей; шины пневматические; шины сплошные для колес транспортных средств; камеры для пневматических шин; покрышки для пневматических шин; бандажи колес транспортных средств; заплатки самоклеящиеся резиновые для ремонта камер шин; амортизаторы для автомобилей» противопоставленного товарного знака, являются частями и деталями транспортных средств, следовательно, признаются сопутствующими заявленным товарам 12 класса МКТУ «автомобили автономные; автомобили беспилотные; автомобили гоночные; автомобили спортивные; мопеды;

мотороллеры; мотоциклы; средства транспортные водные; средства транспортные для передвижения по болотам; средства транспортные для передвижения по снегу», поскольку данные товары являются взаимодолжными, имеют одно назначение и круг потребителей (любители транспортных средств, водители и т.д.).

В отношении анализа однородности товаров, для которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению и в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак, коллегия учитывала, что вероятность смешения заявленного обозначения и противопоставленного знака определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности этих товаров. 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, что может привести к высокой вероятности смешения данных товаров, 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 товаров, является достаточным основанием для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В возражении указывается на различные сферы деятельности заявителя и владельца противопоставленного знака, в связи с чем, по мнению заявителя, отсутствует вероятность смешения сравниваемых видов товаров в гражданском обороте Российской Федерации. Однако, данный довод не может быть принят во

внимание коллегией, поскольку в рамках рассмотрения настоящего возражения о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, устанавливается тождество или сходство сравниваемых обозначений, а также анализируются перечни товаров и услуг, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению и зарегистрирован противопоставленный знак, а не фактически осуществляемая деятельность.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 04.04.2025, оставить в силе решение Роспатента от 20.12.2024.