

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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454) (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 03.02.2026 возражение, поданное компанией Дзе Йокохама Раббер Ко., Лтд., Япония (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2024765396, при этом установила следующее.


Обозначение «SUSTAINER» по заявке №2024765396, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 14.06.2024, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 12 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

Роспатентом 13.01.2026 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение

не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака ввиду его несоответствия требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения со следующими средствами индивидуализации:



- товарным знаком «» по свидетельству №1006288 с приоритетом от 27.02.2023, зарегистрированным на Тресцову Диану Георгиевну, 445057, Самарская область, г. Тольятти, ул. Революционная, 51, кв. 136, в отношении товаров 12 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 12 класса МКТУ;

- знаком «SUSTAINERA» по международной регистрации №1687864 с конвенционным приоритетом от 12.01.2022, зарегистрированным на имя STELLANTIS AUTO SAS, 2-10 boulevard de l'Europe F-78300 POISSY, в отношении товаров 12 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 12 класса МКТУ.

Заявителем было предоставлено письмо-согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака от правообладателя товарного знака по международной регистрации №1687864, в связи с чем данное противопоставление было снято.

В возражении, поступившем 03.02.2026, заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 13.01.2026.

Доводы возражения сводятся к несходству заявленного обозначения и товарного знака по свидетельству №1006288 ввиду наличия существенных фонетических, семантических и графических различий обозначений.

Заявленное обозначение является словесным и воспринимается без каких-либо графических особенностей, тогда как рассматриваемый противопоставленный товарный является комбинированным и включает как словесный, так и изобразительный элементы, то есть, сравниваемые обозначения имеют различную композицию и производят различное общее визуальное впечатление.

Словесные элементы сравниваемых обозначений выполнены различными шрифтами (шрифт противопоставленного знака стилизованный, тогда как шрифт заявленного обозначения является стандартным), не вызывающими визуальных ассоциаций друг с другом. Кроме того, в противопоставленном товарном знаке использован изобразительный элемент, который играет не меньшую роль для индивидуализации товаров, нежели словесный элемент, так как он легко идентифицируется и воспринимается потребителем при осмотре комбинированного товарного знака. Использование цветов в противопоставленном знаке усиливает несходство между знаками.

Наличие в заявленном обозначении сочетания букв/звуков «-ER» придает его произношению характерное звучание, совершенно отличное от звучания противопоставленного знака, что будет существенно влиять на общее фонетическое несходство заявленного обозначения и противопоставленного знака.

«SUSTAINABILITY» (УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ) является лозунгом компании заявителя и в этом смысле заявленное обозначение «SUSTAINER» (УСТОЙЧИВЫЙ) является прямым производным от ключевого для компании слова «Sustainability». Устоявшаяся репутация компании заявителя на российском рынке, долгосрочное присутствие, узкая профессиональная специализация и публичная самоидентификация компании с «устойчивым развитием» - создают неразрывную ассоциативную связь. Следовательно, риск смешения с товарами какого-либо иного лица полностью исключен.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 13.01.2026 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех испрашиваемых товаров 12 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (14.06.2024) заявки №2024765396 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности 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 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.

Согласно пункту 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 42 Правил 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 пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту 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.

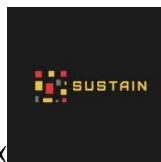
Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Обозначение по заявке №2024765396 представляет собой словесное обозначение «SUSTAINER», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 12 класса МКТУ, приведенных в перечне заявки.

В отношении испрашиваемых товаров заявленному обозначению отказано в государственной регистрации товарного знака ввиду его несоответствия требованиям пункту 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

В рамках указанной нормы заявленному обозначению противопоставлен



комбинированный товарный знак «» по свидетельству №1006288.


Анализ на тождество и сходство заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака показал следующее.

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.

При этом необходимо принять во внимание правоприменительную судебную практику относительно вопроса сходства товарных знаков и однородности товаров и услуг, сформулированную 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), согласно которой для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров/услуг. 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.

Индивидуализирующая способность заявленного обозначения определяется единственным словом «SUSTAINER», которое выполнено стандартным шрифтом без визуальных особенностей.



В комбинированном товарном знаке «» по свидетельству №1006288 основным индивидуализирующим элементом является доминирующий визуально словесный элемент «SUSTAIN», благодаря которому осуществляется запоминание обозначения потребителями.

Словесный элемент «SUSTAINER» переводится с английского языка как «устойчивый, поддерживающий», слово «SUSTAIN» переводится с английского языка как «поддерживать». Следовательно, словесные элементы способны порождать сходные смысловые ассоциации.

Анализ по фонетическому критерию сходства показал, что словесный элемент противопоставленного товарного знака «SUSTAIN» полностью входит в состав заявленного обозначения в качестве основной части, с которой начинается восприятие/прочтение заявленного обозначения. Таким образом, сравниваемые обозначения являются фонетически сходными.

Визуальный критерий сравнительной оценки не может быть признан определяющим, поскольку заявленное обозначение лишено каких бы то ни было графических особенностей, при этом следует обратить внимание на совпадение значительного числа графем, составляющих слова «SUSTAINER» и «SUSTAIN».

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

По вопросу однородности товаров 12 класса МКТУ, представленных в перечнях заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака, установлено следующее.

Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается для товаров 12 класса МКТУ: «шины для автомобилей».

Товарный знак по свидетельству №1006288 зарегистрирован для товаров 12 класса МКТУ: «зеркала заднего вида; зеркала заднего вида боковые для транспортных средств; картеры для механизмов наземных транспортных средств, за

исключением двигателей; крышки топливных баков транспортных средств; накидки на приборную панель для транспортных средств; обивка внутренняя для транспортных средств; очистители фар; пепельницы автомобильные; подножки для транспортных средств; подстаканники для транспортных средств; полки спальные для транспортных средств; прикуриватели автомобильные; приспособления противоослепляющие для транспортных средств; приспособления противоугонные для транспортных средств; приспособления солнцезащитные для автомобилей; ручки управления транспортных средств; стеклоочистители для ветровых стекол; сцепки прицепов для транспортных средств; щитки грязезащитные; двигатели для наземных транспортных средств; двигатели реактивные для наземных транспортных средств; двигатели тяговые для наземных транспортных средств; опоры двигателей для наземных транспортных средств; турбины для наземных транспортных средств; электродвигатели для наземных транспортных средств; бамперы автомобилей; бамперы транспортных средств; верх откидной автомобилей; верх откидной транспортных средств; двери для транспортных средств; зажимы для крепления запчастей к автомобильным кузовам; замки капотов для транспортных средств; иллюминаторы; капоты двигателей для транспортных средств; кузова для автомобилей; кузова для транспортных средств; окна для транспортных средств; стекла ветровые; устройства опрокидывающие [части железнодорожных вагонов]; шпангоуты; кресла катапультируемые для летательных аппаратов; подголовники для сидений транспортных средств; подушки безопасности [средства безопасности для автомобилей]; ремни безопасности для сидений транспортных средств; ремни безопасности привязные для сидений транспортных средств; сиденья безопасные детские для транспортных средств; сиденья для транспортных средств; башмаки тормозные для транспортных средств; диски тормозные для транспортных средств; колодки тормозные для автомобилей; комплекты тормозные для транспортных средств; сегменты тормозные для транспортных средств; тормоза для транспортных средств; гудки сигнальные для транспортных средств; рычаги сигнальные для транспортных средств; сигнализации противоугонные для транспортных средств; сигнализация заднего хода для транспортных средств; бандажи колес транспортных

средств; вентили шин транспортных средств; гайки для колес транспортных средств; диски колесные для транспортных средств; камеры для пневматических шин; колеса для транспортных средств; колпаки для колес; муссы для шин; ободья колес велосипедов; покрышки для пневматических шин; спицы колес транспортных средств; шины для автомобилей; шины пневматические; шины сплошные для колес транспортных средств; амортизаторы для автомобилей; амортизаторы подвесок для транспортных средств; крепления для ступиц колес; оси для транспортных средств; пружины амортизационные для транспортных средств; рессоры подвесок для транспортных средств; ступицы колес транспортных средств; торсионы для транспортных средств; шейки осей; валы трансмиссионные для наземных транспортных средств; коробки передач для наземных транспортных средств; механизмы силовые для наземных транспортных средств; механизмы трансмиссионные для наземных транспортных средств; муфты обгонные для наземных транспортных средств; муфты сцепления для наземных транспортных средств; передачи зубчатые для наземных транспортных средств; преобразователи крутящего момента для наземных транспортных средств; приводы линейные пневматические или гидравлические для наземных транспортных средств; редукторы для наземных транспортных средств; сцепления для наземных транспортных средств; шатуны для наземных транспортных средств, за исключением являющихся деталями моторов и двигателей; цепи приводные для наземных транспортных средств; цепи трансмиссионные для наземных транспортных средств; колеса рулевые для транспортных средств; рули; рули мотоциклов; системы гидравлические для транспортных средств; части ходовые транспортных средств; шасси автомобилей; шасси транспортных средств; заплатки самоклеящиеся резиновые для ремонта камер шин; ленты протекторные для восстановления шин; наборы инструментов и принадлежностей для ремонта камер шин; насосы воздушные [принадлежности для транспортных средств]; противовесы для балансировки колес транспортных средств; автоприцепы; прицепы для перевозки велосипедов; тележки; погрузчики вилочные; погрузчики порталные;

багажники для транспортных средств; чехлы для сидений транспортных средств; чехлы для транспортных средств».

В сопоставляемых перечнях представлены товары 12 класса МКТУ, совпадающие по роду/виду (элементы транспортных средств/шины для автомобилей), назначению, кругу потребителей, условиям реализации. В связи с изложенным сравниваемые товары 12 класса МКТУ признаны однородными.

Вывод экспертизы об однородности сопоставляемых товаров 12 класса МКТУ заявителем не оспаривается.

Установленная высокая степень сходства заявленного обозначения и товарного знака по свидетельству №1006288, с учетом однородности товаров 12 класса МКТУ, представленных в их перечнях, свидетельствует о невозможности регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, поскольку оно не соответствует для вышеперечисленных товаров 12 класса МКТУ пункту 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 03.02.2026, оставить в силе решение Роспатента от 13.01.2026.