

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ в редакции Федерального закона от 12.03.2014 №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 подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 №56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 №4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 11.10.2019 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное Бриджстоун Лайсенсинг Сервисиз, Инк. Соединенные Штаты Америки (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2018750300, при этом установлено следующее.

PERFORMER

Словесное обозначение **PERFORMER** по заявке №2018750300, с приоритетом от 16.11.2018, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 12 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ) *«шины для транспортных средств; шины для сельскохозяйственных машин»*.

По ходатайству заявителя 02.07.2019 внесены изменения в материалы заявки, касающиеся заявленного перечня товаров, согласно которым правовая охрана товарного знака по заявке №2018750300 испрашивается в отношении следующих товаров 12 класса МКТУ: *«шины для транспортных средств»*.

Роспатентом 12.07.2019 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2018750300 в отношении всех товаров 12 класса МКТУ.

Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения со знаком **PERFORMER** по международной регистрации №1139286 с конвенционным приоритетом от 14.05.2012 – (1), правовая охрана которому на территории Российской Федерации предоставлена на имя KUNH-HUARD S.A. , Франция, в отношении однородных товаров 12 класса МКТУ.

В Роспатент 11.10.2019 поступило возражение, основные доводы которого сводятся к следующему:

- товары 07 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации противопоставленному знаку (1), относятся к сельскохозяйственной технике и ее частям/компонентам. Заявленные товары 12 класса МКТУ – это шины для транспортных средств;

- сопоставляемые товары не однородны, так как различаются по назначению, материалу, по кругу потребителей, по каналам реализации и т.д.;

- существует большое количество товарных знаков, в состав которых входит словесный элемент «PERFORMER», зарегистрированных на имя разных лиц в отношении товаров 07, 12 классов МКТУ, в связи с чем данный словесный элемент не является настолько сильным, чтобы его охрана должна распространяться настолько широко, чтобы выходить за пределы своего класса (заявитель приводит перечень зарегистрированных товарных знаков);

- признавая отсутствие риска смешения, правообладатель противопоставленного знака (1) предоставил заявителю письмо-согласие на регистрацию товарного знака по заявке №2018750300 в отношении всех заявленных товаров 12 класса МКТУ.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 12.07.2019 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2018750300 в отношении товаров 12 класса МКТУ.

В подтверждение изложенного заявителем был представлен оригинал письма-согласия - [1].

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (16.11.2018) приоритета заявки № 2018750300 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя вышеуказанный 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 за № 38572, введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями подпункта 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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с указанными товарными знаками, допускается лишь с согласия правообладателя.

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.

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 **PERFORMER** представляет собой словесное обозначение, выполненное буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

В качестве сходного до степени смешения с заявленным обозначением в заключении по результатам экспертизы указан знак **PERFORMER** по международной регистрации №1139286 – (1), который представляет собой словесное обозначение, выполненное буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Сравнительный анализ показал, что заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак (1) совпадают во всех элементах: словесные элементы тождественны фонетически и семантически, выполнены буквами одного алфавита, типовыми шрифтами. С точки зрения отличительной функции товарных знаков, тождество обозначений основано на суждении о них как об одном и том же обозначении. В связи с этим совпадение словесных обозначений, выполненных в каждом из случаев стандартным шрифтом буквами одного алфавита, свидетельствует об их тождестве.

Заявителем в возражении тождество сравниваемых обозначений не оспаривается.

Сравнение перечней товаров с целью определения их однородности показало следующее.

Согласно изменениям, внесенным в материалы заявки №2018750300, перечень товаров 12 класса МКТУ ограничен следующими позициями: «*шины для транспортных средств*».

В этой связи анализ однородности проводится в отношении указанного выше перечня товаров.

Правовая охрана знаку (1) на территории Российской Федерации предоставлена в отношении следующих товаров 07 класса МКТУ «*Agricultural machinery and machine tools, instruments (other than hand-operated) and machines for agriculture, animal husbandry, horticulture, forestry, cultivation for leisure purposes, particularly tillage machines such as toothed harrows, rotary cross-harrows, rotary tillers, plows, cultivators, disk harrows, dethatchers, vibrator tillers, toothed tillage machines, tillage machines with teeth and disks, mixers, hoes, soil decompactors, band tillage machines, roller packers, non-animated soil preparation machines, self-propelled tillage machines, sowing machines such as seed drills, self-propelled sowing machines, seeding units, planters; haymaking machines such as mowers, conditioners, hay tedders, rakers, swathers, windrowers, windrow turners, disk rakes, band swathers, self-propelled machines for mowing, or for tedding, or for windrowing, or for cutting products, particularly crops; harvesting machines such as harvesters, combined harvester-threshers, balers, bale wrappers, forage harvesters, self-propelled machines for silage or harvesting; processing machines such as sprayers, atomizers, self-propelled machines for crop processing; machines for spreading such as fertilizer spreaders, manure spreaders, slurry spreaders, bedding machines, self-propelled machines for product spreading; machines for the preparation of animal fodder such as silo unloaders, mixers, fodder dispensers, self-propelled machines for fodder distribution or for preparation of animal fodder; maintenance machines such as grinders, brush cutters, roadside mowers, self-propelled machines for maintenance; components or parts of these machines / Сельскохозяйственные машины и станки, инструменты (кроме ручных) и машины для сельского хозяйства, животноводства, садоводства, лесного хозяйства,*

выращивания в целях досуга, особенно почвообрабатывающие машины, такие как зубчатые бороны, ротационные поперечные бороны, ротационные культиваторы, плуги, культиваторы дисковые бороны, гусеничные машины, вибрационные почвообрабатывающие машины, почвообрабатывающие машины, почвообрабатывающие машины с зубьями и дисками, мешалки, мотыги, декомпакторы почвы, ленточные почвообрабатывающие машины, катки, не анимированные машины для подготовки почвы, самоходные почвообрабатывающие машины, сеялки, такие как в качестве сеялок, самоходных сеялок, сеялок, сеялок; сеноуборочные машины, такие как косилки, кондиционеры, сеноворошилки, грабли, валки, валкоукладчики, валкоукладчики, дисковые грабли, полосуборочные машины, самоходные машины для скашивания, или для внесения удобрений, или для валки, или для резки продуктов, в частности сельскохозяйственных культур; уборочные машины, такие как комбайны, комбайны-молотилки, пресс-подборщики, упаковщики тюков, кормоуборочные комбайны, самоходные машины для силоса или уборки урожая; машины для обработки, такие как опрыскиватели, распылители, самоходные машины для обработки урожая; машины для разбрасывания, такие как разбрасыватели удобрений, разбрасыватели навоза, разбрасыватели жидкого навоза, постельные машины, самоходные машины для разбрасывания продуктов; машины для приготовления кормов для животных, такие как разгрузчики силосов, миксеры, дозаторы кормов, самоходные машины для раздачи кормов или для приготовления кормов для животных; машины для обслуживания, такие как измельчители, кусторезы, придорожные косилки, самоходные машины для обслуживания; компоненты или части этих машин»

Товары 07 класса МКТУ противопоставленного знака представляют собой сельскохозяйственную технику и ее части.

Сравниваемые товары имеют ряд существенных различий, а именно разное функциональное назначение и область применения, разный круг потребителей и условия сбыта, относятся к товарам производственно-технического и специализированного назначения, дорогостоящим, предназначенным для длительного пользования и ограниченного круга потребителей-специалистов, которым, как правило, хорошо

известны изготовители продукции в соответствующей отрасли, в связи с чем при выборе данных товаров потребители и специалисты будут особенно внимательны, что приводит к отсутствию возможности возникновения у них представления о принадлежности этих товаров одному лицу и, соответственно, возможность смешения в этом случае невелика.

Указанное подтверждается также мнением правообладателя противопоставленного знака (1), который считает, что сопоставляемые товары неоднородны, смешения в реальном коммерческом обороте отсутствует [1].

Резюмируя вышеизложенное коллегия полагает, что обозначение по заявке №2018750300 соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, в связи с чем нет оснований для отказа в предоставлении ему правовой охраны в отношении товаров 12 класса МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 11.10.2019, отменить решение Роспатента от 12.07.2019 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2018750300.