

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 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, рассмотрела возражение, поступившее 21.10.2019, поданное Рэнжер Боутс, ЛЛК, Соединенные Штаты Америки (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2018718985, при этом установила следующее.

Словесное обозначение « **RANGER** » по заявке № 2018718985 подано 10.05.2018 на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 12 класса МКТУ.

Роспатентом 19.06.2019 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2018718985 в отношении всех товаров 12 класса МКТУ, так как выявлено несоответствие заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса. Указанное несоответствие обусловлено

сходством до степени смешения обозначения « **RANGER** » с товарным знаком « **RANGER** », зарегистрированным под № 152797 с приоритетом от

26.02.1996г., срок действия регистрации продлён до 26.02.2026, на имя Форд Мотор Компани, корпорация штата Делавэр, для товаров 12 класса МКТУ.

В поступившем 21.10.2019 возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака испрашивается в отношении узкого перечня товаров 12 класса: "суда, катера, лодки". Заявитель и правообладатель противопоставленного товарного знака осуществляют свою деятельность в связи с различными товарами: правообладатель противопоставленного товарного знака производит пикап FORD RANGER, сведения о данной модели наземного транспортного средства доступны по ссылке <https://www.ford.com/trucks/ranger/>; таким образом, товары заявителя и товары правообладателя противопоставленного товарного знака обладают различными качественными характеристиками и предназначены для различных потребительских кругов;

- с учетом того обстоятельства, что они не относятся к товарам, которые потребители покупают спонтанно, характеризуются существенными расходами по их приобретению, продаются в различных точках продаж, поэтому у потребителей не возникнет представление о том, что сравниваемые товары произведены одним производителем;

- товарные знаки "RANGER" правообладателя противопоставленного товарного знака и заявителя сосуществуют на американском рынке (заявитель и правообладатель являются американскими компаниями) в течение длительного времени. В частности, в США заявителю принадлежит товарный знак No. 0902091 "RANGER" с приоритетом от 19 января 1970 г., зарегистрированный в отношении товаров 12 класса "суда, катера, лодки", а правообладателю противопоставленного товарного знака принадлежит товарный знак No. 0836232 "RANGER" с приоритетом от 07 марта 1966 г., зарегистрированный в отношении товаров 12 класса "грузовые автомобили для использования на автомагистралях";

- в США товарный знак № 0902091 "RANGER" ранее был зарегистрирован на имя компании "Вуд Мэнюфэчуринг Компани, Инк.", которая в дальнейшем была приобретена заявителем. Между правообладателем противопоставленного товарного знака и "Вуд Мэнюфэчуринг Компани, Инк." был заключен Договор о согласии от 22 августа 2000 г., по условиям которого "Форд Мотор Компани, корпорация штата" выражает свое согласие на регистрацию компанией "Вуд Мэнюфэчуринг Компани, Инк.", во всех странах мира, знака "RANGER" для судов/ катеров/лодок и конструктивных деталей для них. Поскольку договор был заключен с обязательством исполнения его положений правопреемниками, его действие распространяется и на заявителя (поскольку он является правопреемником "Вуд Мэнюфэчуринг Компани, Инк."). С учетом изложенного выше, заявитель просит принять во внимание факт сосуществования товарных знаков на домашнем (американском) рынке в течение длительного времени, принять во внимание различные сферы деятельности заявителя и правообладателя противопоставленного товарного знака, принять во внимание наличие Договора о согласии от 22 августа 2000 г. и снять противопоставление товарного знака по свидетельству № 152797;

- с учётом изложенных выше обстоятельств, регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всего заявленного перечня товаров не будет противоречить положениям пункту 6 статьи 1483 Кодекса.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 19.06.2019 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2018718985 в отношении всех товаров 12 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

В подтверждение доводов, изложенных в возражении, заявителем приложены следующие материалы:

- (1)– сведения с сайта www.ford.com об использовании обозначения «RANGER»;
- (2)– сведения о товарном знаке, зарегистрированном в Соединенных штатах Америки «RANGER» под №0902091 на имя правообладателя Трекер Марин ЛЛК;

(3)- сведения о товарном знаке, зарегистрированном в Соединенных штатах Америки «RANGER» под №0836232 на имя правообладателя Форд Мотор Компани;

(4)- договор о согласии, заключенный между «Вуд Мэнюфэчуринг Компани. Инк.» и «Форд Мотор Компани» от 07.08.2000;

На заседании коллегии 27.11.2019 заявитель приобщил к протоколу следующие материалы:

(5)- договор о передаче прав на товарные знаки «RANGER», действующий на территории Соединенных штатов Америки, от «Вуд Мэнюфэчуринг Компани. Инк.» к компании «Рэнджер Боутс, ЛЛК» от 08.11.2010;

(6)– недатированное заявление о внесении изменений в заявку №2018718985, поданную на регистрацию товарного знака;

(7)– свидетельство о слиянии «Рэнджер Боутс, ЛЛК» с «Уайт Ривер Марин Груп, ЛЛС» от 28.12.2018;

(8)– свидетельство от 31.12.2018 о слиянии внешней компании с ограниченной ответственностью и внутренней компании с ограниченной ответственностью, в результате которого образована компания с ограниченной ответственностью «Трекер Марин, ЛЛК».

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (10.05.2018) поступления заявки №2018718985 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 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.

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 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.

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.

В соответствии с абзацем пятым пункта 6 статьи 1483 Кодекса регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в пункте 6 статьи 1483 Кодекса, допускается только с согласия правообладателя.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение « **RANGER** », выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Противопоставленный товарный знак « **RANGER** » по свидетельству №152797 с приоритетом от 26.02.1996, правовая охрана продлена на срок до 26.02.2026, выполнен стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 12 класса МКТУ «*моторные транспортные средства и части к ним, включенные в 12 класс*».

Сравнительный анализ сходства заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака показал, что они состоят из единственного словесного элемента «RANGER», выполненного стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, в отсутствии каких-либо графических особенностей,

то есть являются семантически, фонетически и графически тождественными друг другу.

Товары 12 класса МКТУ «суда, катера, лодки», перечисленные в перечне заявки №2018718985, являются видовыми относительно родовой позиции «*моторные транспортные средства и части к ним, включенные в 12 класс*» перечня противопоставленного товарного знака по свидетельству №152797.

Суда, катера и лодки являются водными транспортными средствами. Суда по своему назначению подразделяются на транспортные (несамоходные (баржи) и самоходные), промысловые, технические, вспомогательные (в т. ч. портовые буксиры, ледоколы, плавучие доки, плавучие краны, дебаркадеры) и специальные.

Согласно Толковому словарю Ушакова Д.Н. катер, представляет собой небольшое судно (паровое, моторное, весельное), преимущественно для коротких поездок; лодка - небольшое судно для плавания по воде (двухвесельная лодка, парусная, моторная, гоночная лодка).

Следовательно, суда, катера и лодки, могут быть отнесены к моторным транспортным средствам, а в случае, если они не укомплектованы мотором при продаже, возможно дооснастить транспортное средство в процессе эксплуатации.

Учитывая однородность сравниваемых товаров 12 класса МКТУ, а также тождество заявленного обозначения по заявке №2018718985 противопоставленному товарному знаку, заявление об обозначении следует признать сходным до степени смешения с противопоставленным товарным знаком.

Таким образом заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака, в связи с его несоответствием требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Что касается доводов заявителя о сосуществовании знаков «RANGER» в отношении товаров 12 класса МКТУ на территории США, а также о наличии между правообладателями этих товарных знаков соглашения о сосуществовании (договора о согласии) (4), коллегия отмечает следующее.

Основанием для снятия противопоставления может быть согласие владельца противопоставленного товарного знака на регистрацию сходного обозначения в

отношении однородных товаров, если такая регистрация не станет причиной введения потребителя в заблуждение.

В данной ситуации письма-согласия в отношении регистрации товарного знака по заявке №2018718985 в материалы дела не представлено. Кроме того сравниваемые обозначения являются тождественными, и при таких условиях предоставление письма-согласия не является основанием для снятия противопоставления в связи с вероятностью введения потребителя в заблуждение.

Следовательно, иные изложенные доводы заявителя, а также дополнительные материалы (1-8) не могут быть учтены в качестве дополнительных аргументов.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 21.10.2019, оставить в силе решение Роспатента от 19.06.2019.