

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном Гражданским кодексом 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 поступившее 06.03.2018 возражение компании GUANGZHOU KDT MACHINERY CO., LTD., Китай (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 614913, при этом установила следующее.

Товарный знак по свидетельству № 614913 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 02.05.2017 по заявке № 2016727134 с приоритетом от 26.07.2016 в отношении товаров 07, 09, 11 и услуг 35 классов МКТУ на имя Общества с ограниченной ответственностью «Техноресурс», Российская Федерация.


На основании договора, зарегистрированного в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности 12.04.2018 под № РД0249010, об отчуждении исключительного права на данный товарный знак его правообладателем стало Общество с ограниченной ответственностью «КДТ», Российская Федерация (далее – правообладатель).

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака была зарегистрирована единая изобразительная абстрактная композиция, образованная сочетанием объединенных между собой заглавных букв латинского алфавита

«К», «D» и «Т» черного цвета и треугольника красного цвета –  .

В поступившем 06.03.2018 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражении выражено мнение о том, что оспариваемая

регистрация товарного знака была произведена в нарушение требований, установленных пунктами 3, 6 и 8 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к тому, что оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения со знаком  по международной регистрации № 1163173, охраняемым на территории Российской Федерации на имя лица, подавшего возражение, и имеющим более ранний приоритет, в отношении товаров 07 и услуг 35 классов МКТУ оспариваемой регистрации товарного знака, однородных товарам 07 класса МКТУ противопоставленной международной регистрации знака, в силу наличия у сравниваемых знаков фонетического тождества и визуального сходства, обусловленных одинаковым составом звуков и букв («KDT» – «KDT»).

В данном возражении указано также на наличие у оспариваемого товарного знака сходства до степени смешения в отношении однородных товаров 07 класса МКТУ с фирменным наименованием лица, подавшего возражение, выпускающего оборудование для мебельных и деревообрабатывающих производств, и, с учетом данного обстоятельства, на наличие у этого товарного знака еще и способности ввести в заблуждение потребителя относительно изготовителя соответствующих товаров 07 класса МКТУ.

На основании изложенного в возражении лицо, подавшее возражение, просило признать предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку недействительным в отношении товаров 07 класса МКТУ «инструменты режущие [детали машин]; конвейеры [машины]; конвейеры ленточные; машины для измельчения; машины резальные; станки деревообрабатывающие; станки долбежные; станки строгальные» и услуг 35 класса МКТУ «агентства по импорту-экспорту; демонстрация товаров; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продажа аукционная; продвижение товаров для третьих лиц; управление процессами обработки заказов товаров; услуги снабженческие для

третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами, в том числе, указанными в седьмом, девятом, одиннадцатом классах настоящего перечня]».

К возражению были приложены, в частности, копия разрешения лицу, подавшему возражение, на ведение им коммерческой деятельности в Китайской Народной Республике [1], копия контракта от 18.03.2016 на поставку им оборудования [2], копии публикаций информации о его продукции в журналах в 2016 и 2017 гг. [3], копии обращений в 2017 году предыдущего правообладателя оспариваемого товарного знака в компетентные органы по поводу нарушений его прав на товарный знак и копии официальных актов этих органов [4], копии каталогов продукции лица, подавшего возражение [5], копии сертификатов соответствия на его продукцию в разных странах мира [6], фотографии с выставок его продукции [7], копии договора о представительстве и лицензионного договора с ООО «Лига» в 2017 г. [8], копии товарных накладных на поставку товаров в 2016 г. и таможенных деклараций 2011 – 2013 гг. [9], копии счетов лица, подавшего возражение, в 2014 – 2015 гг. [10].

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, на заседании коллегии представил на него отзыв, доводы которого сводятся к тому, что сравниваемые товарные знаки не являются сходными, поскольку они отличаются друг от друга в целом своей композицией графических элементов и их цветовым сочетанием, в то время как не обладающее различительной способностью простое сочетание отдельных согласных букв «К», «D» и «Т», не имеющее словесного характера, не может нести самостоятельно индивидуализирующую нагрузку и, следовательно, не подлежит отдельному сравнению со словесным элементом, входящим в состав противопоставленного международного знака, а именно, согласно его описанию в графе 571 в сведениях на сайте ВОИС, со словесным элементом «КОТ» (знак состоит, в частности, из трех букв «К», «О» и «Т»).

Кроме того, правообладателем в отзыве отмечаются отсутствие у оспариваемого товарного знака какого-либо сходства с фирменным наименованием лица, подавшего возражение, и отсутствие каких-либо

документов, которые свидетельствовали бы о способности порождения оспариваемым товарным знаком у российских потребителей тех или иных определенных ассоциаций именно с лицом, подавшим возражение.

На основании изложенного в отзыве правообладатель просил отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану оспариваемого товарного знака.

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

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (26.07.2016) правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя 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, рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с абзацем 1 и подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

В соответствии с пунктом 37 Правил при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В соответствии с абзацем 1 и 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.

В соответствии с пунктом 43 Правил изобразительные и объемные обозначения сравниваются с изобразительными, объемными и комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные или объемные элементы. 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 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).

В соответствии с пунктом 8 статьи 1483 Кодекса не могут быть в отношении однородных товаров зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения,

тождественные или сходные до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием или коммерческим обозначением (отдельными элементами таких наименования или обозначения) либо с наименованием селекционного достижения, зарегистрированного в Государственном реестре охраняемых селекционных достижений, права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.


Оспариваемый товарный знак представляет собой изобразительное



обозначение в виде единой (неделимой) графической композиции, образованной определенным сочетанием объединенных между собой прямых и кривых линий черного цвета и треугольника красного цвета, стилизованных в данной графической композиции в целом под изображение заглавных букв латинского алфавита «K», «D» и «T» в оригинальном шрифтовом исполнении.

В этой связи следует отметить, что простое сочетание отдельных согласных букв «K», «D» и «T», не имеющее словесного характера, само по себе, то есть обособленно от вышеуказанной единой (неделимой) графической композиции, не обладает различительной способностью и, следовательно, не может нести самостоятельно индивидуализирующую нагрузку.

Исходя из данного обстоятельства, не усматривается наличия в оспариваемом товарном знаке того или иного словесного элемента, то есть этот товарный знак в целом представляет собой исключительно изобразительное обозначение, которое, согласно пункту 43 Правил, не подлежит сравнительному анализу с теми или иными словесными обозначениями.

В свою очередь, противопоставленный знак по международной регистрации № 1163173 представляет собой комбинированное обозначение  со словесным элементом «КОТ», выполненным стандартным жирным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита серого цвета, одна из которых является

гласной буквой «О», чем и обуславливается, собственно, словесный характер указанного элемента в противопоставленном знаке.

Так, противопоставленный знак, согласно его описанию в графе 571 в сведениях на сайте ВОИС, состоит, в частности, из трех букв «К», «О» и «Т» («КОТ»). При этом графический элемент в виде направленной вверх стрелки иного (белого) цвета существенно не меняет восприятия указанной шрифтовой единицы серого цвета именно как буквы «О».

Следовательно, сравнению подлежат только графические элементы в сопоставляемых знаках, но они, очевидно, отличаются друг от друга своей разной внешней формой (повернутый в сторону треугольник – направленная вверх стрелка) и разным художественным характером шрифтового исполнения букв (наличие у них общих объединяющих линий или их обособленное расположение, наличие или отсутствие у них наклона), а также разным цветовым сочетанием и разным их композиционным сочетанием в целом.

Таким образом, оспариваемый (изобразительный) товарный знак и противопоставленный (комбинированный) товарный знак не имеют в своих составах совпадающих элементов и отличаются друг от друга своими композиционными решениями, ввиду чего они никак не могут быть признаны ассоциирующимися друг с другом в целом, то есть не являются сходными.

Кроме того, приведенные в перечне товаров и услуг оспариваемой регистрации товарного знака услуги 35 класса МКТУ, для которых испрашивается признание предоставления правовой охраны ему недействительным, с одной стороны, и товары 07 класса МКТУ, для которых охраняется противопоставленный знак, с другой стороны, относятся к совершенно разным сферам экономической деятельности и отличаются областью их применения и соответствующим кругом потребителей (оказание определенных услуг третьим лицам – производственная деятельность по выпуску конкретных товаров), ввиду чего они никак не являются однородными.

Вместе с тем, приведенные в перечне товаров и услуг оспариваемой регистрации товарного знака товары 07 класса МКТУ, для которых

испрашивается признание предоставления правовой охраны ему недействительным, с одной стороны, и товары 07 класса МКТУ, для которых охраняется противопоставленный товарный знак, с другой стороны, действительно являются однородными, поскольку они представляют собой машины, станки и детали для них, которые совпадают либо относятся к одним и тем же соответствующим родовым группам товаров (машины, станки и детали для них).

Однако, в силу несходства сравниваемых знаков отсутствует принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности однородных товаров 07 класса МКТУ, для индивидуализации которых эти знаки предназначены, одному производителю.

Таким образом, не имеется каких-либо оснований для признания оспариваемого товарного знака не соответствующим требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Отсутствие сходства у сравниваемых знаков обуславливает, собственно, и отсутствие у оспариваемого товарного знака способности ввести в заблуждение потребителя относительно изготовителя соответствующих товаров в связи с экономической деятельностью лица, подавшего возражения, с использованием несходного с ним противопоставленного знака.

К тому же, факты наличия у лица, подавшего возражение, исключительного права на соответствующий знак и осуществления им соответствующей реальной производственной деятельности никак не могут сами по себе обуславливать вывод о наличии у оспариваемого товарного знака способности ввести в заблуждение потребителя относительно изготовителя соответствующих товаров, так как для такого вывода обязательно необходимы документы, которые свидетельствовали бы о существовании на дату приоритета оспариваемого товарного знака определенных фактических обстоятельств, обуславливающих саму возможность порождения в сознании потребителя не соответствующего действительности представления о конкретных товарах и их единственном известном потребителю конкретном производителе.

В этой связи необходимо отметить, что все представленные лицом, подавшим возражение, документы [1 – 10] никак не могут свидетельствовать о фактах введения им в гражданский оборот на территории Российской Федерации соответствующих товаров (машин, станков и деталей для них) в период ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака и, собственно, об известности на эту определенную дату данных товаров и их только одного (единственного) производителя – лица, подавшего возражение.

Так, лицом, подавшим возражение, не были представлены, например, какие-либо договоры поставки им товаров в Российскую Федерацию и соответствующие им российские грузовые таможенные декларации, заверенные удостоверительными отметками таможенного учреждения Российской Федерации, которые подтверждали бы сами факты законного пересечения этими товарами государственной границы Российской Федерации и, следовательно, введения их в гражданский оборот на территории России именно лицом, подавшим возражение.

Напротив, разрешение лицу, подавшему возражение, на ведение им определенной коммерческой деятельности в Китайской Народной Республике [1] никак не распространяется на территорию Российской Федерации, а контракт от 18.03.2016 на поставку им оборудования в Россию [2] был заключен лишь незадолго до даты (26.07.2016) приоритета оспариваемого товарного знака, и не имеется никаких доказательств его исполнения в период ранее этой даты.

Публикации информации о продукции лица, подавшего возражение, в журналах [3] и обращения предыдущего правообладателя оспариваемого товарного знака в компетентные органы по поводу нарушений его прав на товарный знак и официальные акты этих органов [4] относятся уже к периоду позже даты приоритета оспариваемого товарного знака.

Каталоги продукции лица, подавшего возражение [5], содержат всего лишь информацию о ее маркировке противопоставленным знаком, признанным коллегией не сходным с оспариваемым товарным знаком. К тому же, отсутствуют

какие-либо документы со сведениями об определенных местах, времени и интенсивности распространения этих каталогов среди российских потребителей.

Сертификаты соответствия на продукцию лица, подавшего возражение [6], официально выданы на территории разных стран мира, но не в Российской Федерации.

Фотографии с выставок продукции лица, подавшего возражение [7], сами по себе не позволяют прийти к выводу о ее известности российскому потребителю, так как вместе с ними не были представлены, например, какие-либо документы со сведениями, собственно, о характере этих выставок, интенсивности их посещения потребителями, круге потребителей и т.п.

Договор о представительстве в России и лицензионный договор с ООО «Лига» [8] были заключены лицом, подавшим возражение, в 2017 году, то есть также позже даты приоритета оспариваемого товарного знака.

При этом лицо, подавшее возражение, вовсе не является стороной в товарных накладных на поставку товаров в 2016 г. и в таможенных декларациях 2011 – 2013 гг. [9], а наличие у него той или иной определенной связи с указанными в них иными лицами и контроля с его стороны за их деятельностью им никак не было документально подтверждено.

Отдельные счета самого лица, подавшего возражение, в 2014 – 2015 гг. [10] не находят своего правового основания в тех или иных определенных его договорах, которые им соответствовали бы, и не имеется также подтверждения, собственно, их исполнения.

Кроме того, коллегия не располагает и какими-либо документами, которые содержали бы сведения о доказанном факте наличия у российских потребителей тех или иных определенных устойчивых ассоциативных связей при восприятии оспариваемого товарного знака именно с лицом, подавшим возражение. Так, им не были представлены, например, результаты социологического опроса, которые содержали бы соответствующие объективные сведения.

Принимая во внимание изложенные выше обстоятельства, коллегия не усматривает в представленных материалах возражения [1 – 10] какие-либо

основания для признания оспариваемого товарного знака способным ввести в заблуждение потребителя относительно изготовителя товаров, то есть не соответствующим требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

В свою очередь, у коллегии не имеется также и каких-либо оснований полагать, что оспариваемый товарный знак не соответствует требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса, так как он является, как было отмечено выше, изобразительным обозначением, которое в принципе не может быть признано сходным с фирменным наименованием, представляющим собой совершенно иное (словесное) обозначение.

К тому же, как было отмечено выше, коллегия не располагает какими-либо документами, которые свидетельствовали бы об определенной экономической деятельности непосредственно на территории Российской Федерации в период ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака самого лица, подавшего возражение, с использованием им своего фирменного наименования. Так, в этой связи следует отметить, что фирменное наименование, как средство индивидуализации конкретного юридического лица, является неотчуждаемым от этого лица, и его использование может осуществляться непосредственно только им.

По результатам рассмотрения возражения было представлено лицом, подавшим возражение, особое мнение, поступившее 25.07.2018, доводы которого повторяют доводы, ранее представленные им в самом возражении и проанализированные выше в настоящем заключении по результатам его рассмотрения.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 06.03.2018, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 614913.