


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

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 поступившее 12.10.2018 возражение, поданное Индивидуальным предпринимателем Днепровским А.В., д. Медвежьи Озера (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2016749485, при этом установила следующее.



Комбинированное обозначение «  » по заявке №2016749485 с приоритетом от 27.12.2016 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров и услуг 12, 21, 28, 41 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 14.06.2018 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг по причине его несоответствия требованиям пунктов 1, 3, 6 статьи 1483 Кодекса.



Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к следующему.

Словесный элемент «ТРАКТОР» в отношении части товаров 12 и 28 классов МКТУ является неохраняемым, поскольку не обладает различительной способностью, указывая на вид товаров, их свойства и назначение.

В отношении остальной части заявленных товаров 12 и 28 класса МКТУ данное слово будет вводит потребителя в заблуждение относительно товара, их свойств и назначения.

Заявленное обозначение сходно до степени смешения в отношении



однородных товаров и услуг с товарными знаками «» (свидетельство №530320 с приоритетом от 27.07.2012), «» (свидетельство №462712 с приоритетом от 02.02.2011), зарегистрированными в отношении однородных товаров и услуг 21, 25, 28, 41 классов МКТУ на имя Челябинской городской общественной организации хоккейного клуба «Трактор», 454007, г. Челябинск, ул. Савина, 1.

В поступившем возражении не оспариваются выводы экспертизы относительно несоответствия заявленного обозначения требованиям пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса. Вместе с тем в части аргументов о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса заявитель указал, что им получено письменное согласие от правообладателя противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №530320 и №462712, что, по его мнению, позволяет снять указанные противопоставления.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака по заявке №2016749485 в отношении заявленных товаров и услуг 12, 21, 25, 28, 41 классов МКТУ.

В качестве материалов, подтверждающих доводы возражения, заявителем представлен оригинал письма-согласия от правообладателя товарных знаков по свидетельствам №530320 и №462712.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия считает доводы, изложенные в возражении, убедительными в части.

С учетом даты (27.12.2016) поступления заявки №2016749485 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 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями подпункта 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающие на их вид, качество, количество, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно положениям пункта 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся также обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в

отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

Как следует из требований подпункта 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.

Исходя из пункта 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 случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

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.

Исходя из требований абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком другого лица, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

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 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.

Исходя из положений пункта 42 Правил, сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Признаки, указанные в пунктах 42 и 43 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту 43 Правил 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.


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 «  » по заявке №2016749485 с приоритетом от 27.12.2016 является комбинированным. В центральной части заявленного обозначения расположен изобразительный элемент в виде стилизованного трактора. В верхней и нижней частях заявленного обозначения размещаются словесные элементы «СИННИЙ» и «ТРАКТОР», выполненные оригинальным шрифтом буквами русского алфавита.

Регистрация заявленного обозначения испрашивается для товаров и услуг 12, 21, 28, 41 класса МКТУ, указанных в перечне заявки №2016749485.

Анализ заявленного обозначения показал, что входящий в его состав словесный элемент «ТРАКТОР» (согласно словарно-справочным данным (см. он-лайн словари на <https://dic.academic.ru>) «трактор» - это самоходная машина для тяги и приведения в действие машин, орудий) указывает на определенный вид товаров - «тракторы», указанный в перечне 12 класса МКТУ.

Следовательно, в отношении заявленных товаров 12 класса МКТУ «тракторы» словесный элемент «ТРАКТОР» является неохраняемым на основании пункта 1 (3) статьи 1483 Кодекса, что заявителем не оспаривается.


Что касается иных транспортных средств, передвигающихся по земле, воде и воздуху, а также их частей, приведенных в заявленном перечне товаров 12 класса МКТУ, то в отношении них словесный элемент «ТРАКТОР» является ложным на основании пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса, что также заявителем не оспаривается.

Вместе с тем в части экспертного довода относительно ложных ассоциаций при восприятии заявленного обозначения потребителем при маркировке товаров 28 класса МКТУ необходимо указать следующее.

Как известно, одно и то же обозначение способно в глазах потребителей вызывать различные ассоциации в отношении разных товаров, например, в отношении одних товаров быть признано описательным, в отношении других - ложным, в отношении третьих – фантазийным.

Элементы обозначений, указывающие на вид товара и/или его характеристики через ассоциации, которые они вызывают у потребителя, и при этом не соответствуют действительности, относят к ложным или способным ввести в заблуждение. Способность элементов ввести в заблуждение не вполне очевидна. Она имеет вероятностный характер. Под способностью товарного знака ввести в заблуждение потребителя подразумевается, в частности, ситуация, когда информация, содержащаяся в товарном знаке, может создать искаженное представление о товаре и его производителе, способное повлиять на решение потребителя. При этом такие ассоциации должны быть правдоподобными.




В данном случае заявленное обозначение «  » при сопровождении в гражданском обороте товаров 28 класса МКТУ, к которым относятся игры и игрушки различного вида, товары спортивного назначения (т.е. товаров, которые изначально не являются транспортными средствами, имеют иной вид и назначение), слово «ТРАКТОР» в совокупности со словесным элементом «СИНИЙ» и изображением стилизованного трактора не способен породить не соответствующих действительности представлений, воспринимается в качестве фантазийного обозначения.


В этой связи довод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пунктов 1 (3), 3 (1) статьи 1483 Кодекса в отношении товаров 28 класса МКТУ необоснован.

Вместе с тем, отказ в государственной регистрации заявленного обозначения



«  » в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 21, 25, 28, 41 классов МКТУ основан на наличии сходных до степени смешения товарных



знаков «  » (свидетельство №530320 с приоритетом от 27.07.2012),

« **ТРАКТОР** » (свидетельство №462712 с приоритетом от 02.02.2011), исключительное право на которые принадлежит Челябинской городской общественной организации хоккейного клуба «Трактор».

Сходство заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков, а также однородность товаров и услуг 21, 25, 28, 41 классов МКТУ, для маркировки которых сопоставляемые обозначения предназначены, в возражении не оспаривается.

Однако при сопоставительном анализе заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №530320 и №462712 коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы.

К указанным обстоятельствам относится наличие письма от правообладателя противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №530320 и №462712 - Челябинской городской общественной организации хоккейного клуба «Трактор», в котором выражено согласие относительно регистрации заявленного обозначения по заявке №2016749485 в качестве товарного знака для всех заявленных товаров и услуг 12, 21, 25, 28, 41 классов МКТУ.




Исходя из приведенных в абзаце 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса положений, регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленными товарными знаками, допускается при наличии согласия их

правообладателя в том случае, если не способна ввести потребителя в заблуждение. В этой связи необходимо отметить следующее.

Согласно требованиям законодательства, при рассмотрении вопроса регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака с согласия правообладателя противопоставленного товарного знака следует учитывать, что вероятность возникновения смешения заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака существенно возрастает, в частности, в случае, если:

1. заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак имеют степень сходства, приближенную к тождеству;
2. противопоставленный товарный знак широко известен среди потенциальных потребителей товара и ассоциируется с конкретным производителем;
3. противопоставленный товарный знак является коллективным товарным знаком.



Так, сравниваемые обозначения «  », «  », «  » не тождественны, при этом противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №530320 и №462712 не являются коллективными товарными знаками. Сведения об известности противопоставленных товарных знаков при сопровождении товаров и услуг 21, 25, 28, 41 классов МКТУ в гражданском обороте отсутствуют.

Таким образом, наличие письма-согласия от правообладателя противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №530320 и №462712, возможность предоставления которого предусмотрена положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, при отсутствии сведений о введении потребителя в заблуждение, позволяет снять указанное противопоставление и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2016749485 в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров и услуг 21, 25, 28, 41 классов МКТУ.

Резюмируя все вышеприведенные обстоятельства, коллегия полагает, что заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для заявленных товаров 12 класса МКТУ («тракторы»), всех товаров и услуг 21, 25, 28, 41 классов МКТУ с указанием словесного элемента «ТРАКТОР» в качестве неохраняемого элемента для товаров 12 класса МКТУ «тракторы».

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 12.10.2018, отменить решение Роспатента от 14.06.2018 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2016749485.