

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения  возражения  заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой статьи 1248 Гражданского кодекса 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 27.10.2016 возражение, поданное компанией Фольксваген Акциенгезельшафт, Германия (далее - лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №574553, при этом установила следующее.

Регистрация указанного товарного знака по заявке №2014708990 с приоритетом от 21.03.2014 была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 16.05.2016 за №574553 на имя Сальковой Ирины Витальевны, Приморский край, г. Уссурийск (далее — правообладатель).

Как указано в описании, приведенном в заявке, оспариваемый товарный знак

**GOLFTRIKE**

состоит из словесного элемента «**GOLFTRIKE**», выполненного оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита красного цвета на белом фоне и являющегося фантазийным. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 12 и 28 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 27.10.2016 возражении оспаривается правомерность предоставления правовой охраны указанному товарному знаку ввиду того, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №574553 была предоставлена в нарушение требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Возражение мотивировано следующими доводами:

**GOLFTRIKE**

- оспариваемый товарный знак зарегистрирован для следующих товаров: 12 класса МКТУ – велосипеды; 28 класса МКТУ – средства транспортные [игрушки], транспортные средства радиоуправляемые [игрушки], самокаты [игрушки];
- компания Фольксваген является правообладателем знака Golf по международной регистрации №403411[1] с датой международной регистрации от 17.01.1994 в отношении товаров 12 класса МКТУ – моторные транспортные средства и части/детали для них;
- сравниваемые знаки являются сходными по фонетическому, визуальному и семантическому признакам сходства;
- слово «Golf» полностью входит в словесный элемент «GOLFTRIKE», занимая первую, доминирующую позицию, то есть, можно говорить о фонетическом вхождении одного обозначения в другое; следовательно, обозначения являются сходными до степени смешения с фонетической точки зрения;
- визуальное сходство обусловлено полным вхождением слова «Golf» в оспариваемый товарный знак «GOLFTRIKE», причем совпадающее слово занимает первую позицию в оспариваемом знаке, и именно на начальную часть слова заявитель обращает внимание в первую очередь;
- слово «GOLF» может быть переведено с английского языка как «гольф», оспариваемый товарный знак «GOLFTRIKE» является изобретенным словом, однако, он легко делится на два семантически значимых слова – «GOLF» и «TRIKE» и может быть переведен как «гольф трехколесный велосипед»;
- часть «трехколесный велосипед» является семантически слабой, поскольку указывает на вид заявленных товаров – «велосипеды», и основное логическое ударение будет падать на слово «гольф» (GOLF);
- товары компании Фольксваген, маркируемые знаком «Golf», являются легковыми автомобилями, однако, компания также предлагает своим потребителям

и велосипеды, и крепления для велосипедов на автомобиль, также продаются игрушечные модели автомобилей, в том числе автомобили Golf;

- товары по свидетельству № 574553 и товары по международной регистрации № 403411 являются однородными, поэтому существует риск введения потребителя в заблуждение в отношении производителя товаров;

- однородность моторных транспортных средств и велосипедов обуславливается тем, что и товары 12 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации знаку [1], и велосипеды относятся к транспортным средствам, передвигающимся по земле;

- однородность моторных транспортных средств и игрушечных транспортных средств очевидна, в особенности с учетом того факта, что многие известные автомобильные производители сами выпускают игрушечные модели своих автомобилей;

- существует риск, что потребители могут воспринять оспариваемый знак как вариант знака компании Фольксваген для велосипедов и игрушечных автомобилей и самокатов, и, соответственно, товары владельца оспариваемого знака могут смешаться на рынке с товарами лица, подавшего возражение;

- следовательно, оспариваемый товарный знак по свидетельству № 574553 в отношении товаров 12 и 28 классов является сходным до степени смешения с товарным знаком Golf по международной регистрации №403411.

В возражении изложена просьба признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №574553 в отношении всех товаров 12 и 28 классов МКТУ.

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступлении возражения, представил отзыв на данное возражение, доводы которого сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак не является сходным с международным знаком №403411 ни фонетически, ни семантически, ни визуально;

- входящие в сравниваемые знаки словесные элементы не являются сходными фонетически, что обусловлено наличием в оспариваемом знаке дополнительной части «TRIKE»;

- при очевидных визуальных отличиях сравниваемых знаков их смысловое значение также имеет различия, а именно: международный знак под № 403411 «Golf» означает тонкий, облегчающий тело свитер с высоким, узким, обычно отворачивающимся воротом, гольф — спортивная игра, в которой загоняют мячик в лунки ударами клюшек (см. информацию из толкового словаря русского языка Ожегова <http://www.ozhegov.com/words/5916.shtml> slovari.yandex.ru);

- товарный знак по свидетельству РФ № 574553 «Golftrike» выполнен английскими буквами с транслитерацией [Голфтрайк] перевода с английского не имеет, в данном случае нельзя сделать вывод о наличии звукового сходства (в силу различного произношения) и смыслового сходства (т.к. по смысловому значению товарные знаки не совпадают);

- опираясь на определение сходства обозначений, считаем, что товарный знак по свидетельству № 574553 не является сходным до степени смешения с международным товарным знаком № 403411;

- российский индивидуальный предприниматель Салькова Ирина Витальевна (Приморский край, г. Уссурийск) занимается производством детских товаров 12 и 28 классов МКТУ (велосипеды, игрушки) под комбинированным товарным знаком со словесным элементом «GOLFTRIKE»;

- международный знак №403411 зарегистрирован на территории Российской Федерации только для моторных транспортных средств и частей/деталей для них, товарами компании Фольксваген являются легковые автомобили;

- товары 12 и 28 классов МКТУ, указанные в перечне оспариваемого знака, и товары 12 класса МКТУ, указанные в перечне международной регистрации №403411, имеют разное назначение, разные условия сбыта, различный круг потребителей и территорию реализации товаров.

На основании изложенного правообладателем выражена просьба о сохранении в силе правовой охраны товарного знака по свидетельству №574553.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, коллегия сочла доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (21.03.2014) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (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.

В соответствии с пунктом 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями, с теми видами обозначений, которые входят в состав комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2, 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе

совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты (а) – (в)) Правил.

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю, если они обозначены тождественными или сходными товарными знаками. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Согласно возражению оспариваемый товарный знак **GOLFTRIKE** сходен до степени смешения в отношении однородных товаров со словесным знаком «Golf» [1], правовая охрана которому предоставлена ранее на имя лица, подавшего возражение, в отношении однородных товаров.

Сравнительный анализ оспариваемого товарного знака и знака [1] показал следующее.

Знак «Golf» [1] фонетически входит в словесный элемент «GOLFTRIKE» оспариваемого товарного знака, что свидетельствует о наличии звукового сходства этих словесных обозначений. Вместе с тем, сравниваемые обозначения отличаются по визуальному признаку сходства обозначений, что обусловлено разной длиной словесных элементов, использованием разных шрифтов и разной цветовой гаммы при выполнении знаков. Ввиду отсутствия смыслового значения у словесного элемента «GOLFTRIKE» в общедоступных словарных источниках информации проанализировать сходство оспариваемого знака и знака [1] по семантическому признаку сходства не представляется возможным.

Анализ перечня товаров 12 и 28 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается признание товарного знака по свидетельству №574553

недействительным, и товаров 12 класса МКТУ, в отношении которых действует противопоставленный знак [1], показал следующее.

Товары «велосипеды» оспариваемого знака и товары «моторные транспортные средства и части для них» относятся к транспортным средствам и имеют одинаковое назначение (перевезти из одного пункта в другой), однако указанные товары имеют разный вид, разный принцип функционирования (с мотором и без), разные способы производства, разные каналы сбыта и условия реализации, а также они не являются взаимодополняемыми. В частности, велосипеды продаются либо в специализированных магазинах велосипедов, либо в спортивных магазинах, либо в магазинах детских товаров (велосипед для детей, например, трехколесный). К моторным транспортным средствам относятся автомобили, самолеты, теплоходы, яхты и т.д. Эти товары имеют иные каналы сбыта и не продаются в тех же магазинах, что велосипеды. Кроме того, моторные транспортные средства относятся к товарам длительного пользования и, в отличие от велосипедов, имеют высокую стоимость, в связи с чем при покупке этих товаров потребитель бывает особенно внимательным и вероятность смешения производителей в данном случае невелика.

Товары 28 класса МКТУ «средства транспортные [игрушки], транспортные средства радиоуправляемые [игрушки], самокаты [игрушки]» не являются однородными товарам «моторные транспортные средства и части для них», поскольку относятся к разным видовым и родовым группам товаров/услуг, имеют разное назначение, разные каналы сбыта, разный круг потребителей и не являются взаимодополняемыми и взаимозаменяемыми.

Таким образом, отсутствует принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности сопоставляемых товаров одному производителю, что свидетельствует о соответствии оспариваемого товарного знака требованиям, изложенным в подпункте 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Довод возражения о том, что лицо, подавшее возражение, предлагает своим потребителям и велосипеды, и крепления для велосипедов на автомобиль, а

также продаются игрушечные модели автомобилей, в том числе автомобили Golf, не принят коллегией во внимание, поскольку компания Фольксваген не является обладателем исключительного права на территории Российской Федерации на знак «Golf» в отношении указанных товаров – международная регистрация №403411[1] действует только для товаров «моторные транспортные средства и части для них».

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 27.10.2016, и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №574553.**