

**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 (далее – Кодекс), и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 за № 644/261, вступившими в силу с 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 28.02.2023 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное Обществом с ограниченной ответственностью «ФУТУРИКОН», Ульяновская обл., г. Ульяновск, (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2020777043, при этом установлено следующее.



Комбинированное обозначение

по заявке №2020777043,

поданной 31.12.2020, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 09, 28 и услуг 35, 38, 41, 42 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

Обозначение выполнено в следующем цветовом сочетании: коричневый, оттенки коричневого, зелёный, оттенки зелёного, синий, оттенки синего, чёрный, белый, серый, оттенки серого, фиолетовый.

Роспатентом 29.04.2022 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2020777043.

Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому установлено, что заявленное обозначение для всех заявленных товаров и услуг не может быть зарегистрировано в качестве товарного на основании пунктов 3 (1), 6 (2), 6 (3) статьи 1483 Кодекса, ввиду нижеследующего.

Заявленное обозначение сходно до степени смешения со следующими товарными знаками:



- «» по свидетельству №797848 с приоритетом от 24.09.2020 – (1),



- «» по свидетельству №767394 с приоритетом от 06.12.2019 – (2),



- «» по свидетельству №759366 с приоритетом от 07.11.2019 – (3),



- «» по свидетельству №760952 с приоритетом от 07.11.2019 – (4),



- «» по свидетельству №564326 с приоритетом от 10.12.2014 – (5),



- «» по свидетельству №555668 с приоритетом от 07.08.2014 – (6),



- «» по свидетельству №496154 с приоритетом от 10.05.2012 – (7),



- «» по свидетельству №426821 с приоритетом от 11.06.2008 – (8),



- «» по свидетельству №452010 с приоритетом от 22.12.2009 – (9),



- «» по свидетельству №402209 с приоритетом от 02.10.2007 – (10),



- «» по свидетельству №382224 с приоритетом от 24.05.2007 – (11),



- «» по свидетельству №382223 с приоритетом от 24.05.2007 – (12),



- «CAT» по свидетельству №365146 с приоритетом от 02.11.2006 – (13),
- «CAT» по свидетельству №200854 с приоритетом от 17.08.1999 – (14),
- «CAT» по свидетельству №202187 с приоритетом от 17.08.1999 – (15),
- «CAT» по свидетельству №190437 с приоритетом от 15.01.1999 – (16),
  - «CAT ПРОКАТ» по свидетельству №538010 с приоритетом от 18.06.2013 – (17),
- «KAT» по свидетельству №777347 с приоритетом от 28.11.2019 – (18),
- «KAT» по свидетельству №474844 с приоритетом от 18.03.2010 – (19),
- «KAT» по свидетельству №360517 с приоритетом от 12.11.2007 – (20),
- «CATERPILLAR» по свидетельству №566910 с приоритетом от 10.12.2014 – (21),

зарегистрированными на имя Caterpillar Inc. (a corporation of Delaware), 100 Н.Е. Адамс Стрит, Пеория, Иллинойс, 61629, Соединенные Штаты Америки, в отношении однородных товаров и услуг 09, 28, 35, 38, 41, 42 классов МКТУ;



- с общеизвестным товарным знаком «CAT», номер регистрации 174 – (22), зарегистрированным на Катерпиллар Инк. (корпорация штата Делавэр), 100 Н.Е. Адамс Стрит, Пеория, Иллинойс, 61629, Соединенные Штаты Америки, Катерпиллар Инк. (корпорация штата Делавэр). Знак признан общеизвестным в отношении товаров 07, 12 классов МКТУ.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1508 Кодекса правовая охрана общеизвестного товарного знака распространяется также на товары, неоднородные с теми, в отношении которых он признан общеизвестным, если использование другим лицом этого товарного знака в отношении указанных товаров будет ассоциироваться у потребителей с обладателем исключительного права на

общезвестный товарный знак и может ущемить законные интересы такого обладателя.

Кроме того, ввиду известности противопоставленных товарных знаков на территории Российской Федерации и не только, а также высокой степени сходства сравниваемых обозначений, заявленное обозначение способно ввести потребителей в заблуждение относительно производителя товаров, лица, оказывающего услуги (основание пункт 3 (1) статьи 1483 Кодекса).

В Роспатент 28.02.2023 поступило возражение, доводы которого сводятся к следующему.

Для преодоления мотива отказа в государственной регистрации товарного знака по рассматриваемой заявке в отношении заявленных товаров и услуг заявителем получено письмо-согласие от владельца противопоставленных товарных знаков и общезвестного товарного знака (1-22) – [1].

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 29.04.2022 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2020777043 в отношении заявленных товаров и услуг, указанных в письме-согласии.

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

С учетом даты (31.12.2020) поступления заявки № 2020777043 правовая база для оценки охранных способностей 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 пункта 3 (1) 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.

Согласно пункту 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 его элементов обозначение, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

В соответствии с требованиями пункта 6 (2) и 6 (3) 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;

- товарными знаками других лиц, признанными в установленном настоящим Кодексом порядке общезвестным в Российской Федерации товарными знаками, в отношении однородных товаров с даты более ранней, чем приоритет заявленного обозначения.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанном в пункте 6 (2) статьи 1483 Кодекса 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, 43 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявлении обозначении.

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.



Заявленное обозначение по заявке №2020777043 является комбинированным, выполненным в виде горизонтально ориентированного прямоугольника, на фоне которого в центре расположены словесные элементы «ED» и «CAT», между которымиложен изобразительный элемент в виде стилизованного изображения кота, держащего в руке глобус

Обозначение выполнено в следующем цветовом сочетании: коричневый, оттенки коричневого, зелёный, оттенки зелёного, синий, оттенки синего, чёрный, белый, серый, оттенки серого, фиолетовый.

Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 09, 28 и услуг 35, 38, 41, 42 классов МКТУ.

Несоответствие заявленного обозначения в отношении всех заявленных товаров и услуг требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса обусловлено тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарными знаками:



- «» по свидетельству №797848 с приоритетом от 24.09.2020 – (1), правовая охрана которому предоставлена в отношении товаров и услуг 07, 12, 35, 37 классов МКТУ;



- «» по свидетельству №767394 с приоритетом от 06.12.2019 – (2), правовая охрана которому предоставлена в отношении услуг 35, 37 классов МКТУ;



- «» по свидетельству №759366 с приоритетом от 07.11.2019 – (3), правовая охрана которому предоставлена в отношении товаров 04, 09, 25, 28 классов МКТУ;



- «» по свидетельству №760952 с приоритетом от 07.11.2019 – (4), правовая охрана которому предоставлена в отношении товаров 04, 09, 25, 28 классов МКТУ;



- «» по свидетельству №564326 с приоритетом от 10.12.2014 – (5), правовая охрана которому предоставлена в отношении товаров 28 класса МКТУ;



- «» по свидетельству №555668 с приоритетом от 07.08.2014 – (6), правовая охрана которому предоставлена в отношении товаров 28 класса МКТУ;



- «» по свидетельству №496154 с приоритетом от 10.05.2012 – (7), правовая охрана которому предоставлена в отношении товаров 09 класса МКТУ;



- «» по свидетельству №426821 с приоритетом от 11.06.2008 – (8), правовая охрана которому предоставлена в отношении услуг 39, 41 классов МКТУ;

**CAT**

- «**CAT**» по свидетельству №452010 с приоритетом от 22.12.2009 – (9), правовая охрана которому предоставлена в отношении товаров и услуг 06-08, 11, 12, 14, 16, 18-22, 24, 27, 28, 31, 34, 40, 41 классов МКТУ;

**CAT**

- «**CAT**» по свидетельству №402209 с приоритетом от 02.10.2007 – (10), правовая охрана которому предоставлена в отношении товаров 01, 02, 04, 06-09, 11, 12, 16, 17 классов МКТУ;

**CAT**

- «**CAT**» по свидетельству №382224 с приоритетом от 24.05.2007 – (11), правовая охрана которому предоставлена в отношении товаров и услуг 09, 35-37, 42 классов МКТУ;

**CAT**

- «**CAT**» по свидетельству №382223 с приоритетом от 24.05.2007 – (12), правовая охрана которому предоставлена в отношении товаров и услуг 04, 09, 35-37, 42 классов МКТУ;

**CAT**

- «**CAT**» по свидетельству №365146 с приоритетом от 02.11.2006 – (13), правовая охрана которому предоставлена в отношении товаров и услуг 01, 04, 06-09, 11, 12, 14, 16-22, 24, 25, 27, 28, 31, 35-38, 40, 42 классов МКТУ;

**CAT**

- «**CAT**» по свидетельству №200854 с приоритетом от 17.08.1999 – (14), правовая охрана которому предоставлена в отношении услуг 39, 42 классов МКТУ;

**CAT**

- «**CAT**» по свидетельству №202187 с приоритетом от 17.08.1999 – (15), правовая охрана которому предоставлена в отношении услуг 39, 42 классов МКТУ;

**CAT**

- «**CAT**» по свидетельству №190437 с приоритетом от 15.01.1999 – (16), правовая охрана которому предоставлена в отношении товаров 09 класса МКТУ;

- «САТ ПРОКАТ» по свидетельству №538010 с приоритетом от 18.06.2013 – (17), правовая охрана которому предоставлена в отношении товаров и услуг 07, 12, 35, 39 классов МКТУ;



- «**CAT**» по свидетельству №777347 с приоритетом от 28.11.2019 – (18), правовая охрана которому предоставлена в отношении товаров и услуг 07, 09, 12, 35, 37 классов МКТУ;

- «**KAT**» по свидетельству №474844 с приоритетом от 18.03.2010 – (19), правовая охрана которому предоставлена в отношении товаров и услуг 07, 12, 37, 42 классов МКТУ;



- «**KAT**» по свидетельству №360517 с приоритетом от 12.11.2007 – (20), правовая охрана которому предоставлена в отношении товаров и услуг 20, 35 классов МКТУ;



- «**CATERPILLAR**» по свидетельству №566910 с приоритетом от 10.12.2014 – (21), правовая охрана которому предоставлена в отношении товаров 28 класса МКТУ.

Правовая охрана противопоставленным товарным знакам (1-21) предоставлена на имя одного лица – компании Катерпиллар Инк. (корпорация штата Делавэр), 100 Н.Е. Адамс Стрит, Пеория, Иллинойс, 61629, Соединенные Штаты Америки, в том числе, в отношении товаров 09, 28 и услуг 35, 38, 41, 42 классов МКТУ.

Сходство заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков (1-21) обусловлено тем, что они содержат тождественный фонетически и семантически и сходный визуально словесный элемент «САТ» - «CAT / KAT».

Однородность заявленных товаров 09, 28 и услуг 35, 38, 41, 42 классов МКТУ и товаров 09, 28 и услуг 35, 38, 41, 42 классов МКТУ, указанных в перечне противопоставленных товарных знаков (1-21), обусловлена тем, что сопоставляемые товары услуги соответствующего класса относятся к одной родовой группе товаров и услуг, имеют одно назначение и один круг потребителей.

В возражении заявитель сходство сравниваемых обозначений и однородность товаров и услуг не оспаривает.

Вместе с тем, при анализе материалов дела коллегией были учтены следующие обстоятельства.

Правообладатель противопоставленных товарных знаков (1-21) предоставил согласие на регистрацию товарного знака по заявке №2020777043 на имя заявителя для части заявленных товаров и услуг, а именно:

- ограничил перечень заявленных товаров 09 класса МКТУ следующей формулировкой *«ни один из вышеперечисленных товаров не относится к строительным и горнодобывающим машинам, оборудованию и транспортным средствам, дизельным двигателям и двигателям, работающим на природном газе, а также промышленным газовым турбинам»*,

- ограничил перечень заявленных товаров 28 класса МКТУ следующей формулировкой *«все вышеперечисленное, за исключением строительных игр/игрушек, конструкторов, игр/игрушек и игрушечных моделей в виде строительных машин и транспортных средств»*,

- ограничил перечень заявленных услуг 35 класса МКТУ следующей формулировкой *«ни одна из вышеперечисленных услуг не относится к строительным и горнодобывающим машинам, оборудованию и транспортным средствам, дизельным двигателям и двигателям, работающим на природном газе, а также промышленным газовым турбинам»*,

- ограничил перечень заявленных услуг 38 класса МКТУ следующей формулировкой *«ни одна из вышеперечисленных услуг не относится к строительным и горнодобывающим машинам, оборудованию и транспортным средствам, дизельным двигателям и двигателям, работающим на природном газе, а также промышленным газовым турбинам»*,

- ограничил перечень заявленных услуг 41 класса МКТУ следующей формулировкой *«ни одна из вышеперечисленных услуг не относится к строительным и горнодобывающим машинам, оборудованию и транспортным средствам, дизельным*

*двигателям и двигателям, работающим на природном газе, а также промышленным газовым турбинам»;*

- ограничил перечень заявленных услуг 42 класса МКТУ следующей формулировкой *«ни одна из вышеперечисленных услуг не относится к строительным и горнодобывающим машинам, оборудованию и транспортным средствам, дизельным двигателям и двигателям, работающим на природном газе, а также промышленным газовым турбинам».*

Заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки (1-21) не являются тождественными, поскольку сравниваемые обозначения содержат разный состав словесных элементов, разные изобразительные элементы, выполнены в разном цветовом сочетании.

Таким образом, принимая во внимание положения абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, коллегией было учтено представленные заявителем безотзывное письмо-согласие [1] ввиду отсутствия оснований для вывода о том, что регистрация товарного знака по заявке №2020777043 может явиться причиной введения в заблуждение потребителя.

Таким образом, с учетом всех обстоятельств дела, заявленное обозначение соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении уточненного перечня товаров 09, 28 и услуг 35, 38, 41, 42 классов МКТУ.

Несоответствие заявленного обозначения в отношении всех заявленных товаров и услуг требованиям пункта 6 (3) статьи 1483 Кодекса обусловлено тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с общезвестным товарным



знаком «», номер регистрации 174 – (22), зарегистрированным на Катерпиллар Инк. (корпорация штата Делавэр), 100 Н.Е. Адамс Стрит, Пеория, Иллинойс, 61629, Соединенные Штаты Америки, Катерпиллар Инк. (корпорация штата Делавэр).

Коллегия отмечает, что знак (22) признан общезвестным в отношении товаров 07 класса МКТУ *«машины, а именно машины для строительства, машины*

*для горных работ» и 12 класса МКТУ «транспортные средства для использования в строительстве и горнодобывающей промышленности».*

Между тем, правовая охрана товарного знака по рассматриваемой заявке в отношении указанных выше товаров 7, 12 классов МКТУ не испрашивается.

Кроме того, как было указано выше, правообладатель противопоставленных товарных знаков (1-21), которым является американская компания Катерпиллар Инк. (корпорация штата Делавэр) и на имя которой зарегистрирован общеизвестный товарный знак, предоставила письмо-согласие на регистрацию товарного знака в отношении уточненного перечня товаров 09, 28 и услуг 35, 38, 41, 42 классов МКТУ, путем исключения из него тех товаров и услуг, в отношении которых знак признан общеизвестным.



Таким образом, использование заявителем товарного знака в отношении товаров и услуг уточненного перечня не будет ассоциироваться у потребителей с обладателем исключительного права на общеизвестный товарный знак и не может ущемить его законные интересы.

С учетом изложенного, заявленное обозначение соответствует требованиям пункта 6 (3) статьи 1483 Кодекса в отношении уточненного перечня товаров 09, 28 и услуг 35, 38, 41, 42 классов МКТУ.

Несоответствие заявленного обозначения в отношении всех заявленных товаров и услуг требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса как способное ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров, лица оказывающего услуги, обусловлено известностью противопоставленных товарных знаков на территории Российской Федерации, а также высокой степенью сходства сравниваемых обозначений, заявленное обозначение

Вместе с тем коллегия отмечает, что с учетом уточненного перечня товаров и услуг, а также с учетом предоставленного письма-согласия, заявленное обозначение не способно ввести потребителей в заблуждение относительно производителя

товаров и лица, оказывающего услуги, и, следовательно, соответствует требованиям пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 28.02.2023, отменить решение Роспатента от 29.04.2022 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2020777043.**