

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью 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 возражение, поступившее 27.05.2020, поданное Акционерным обществом «ТРАНСМАШХОЛДИНГ», Москва (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2018750380, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2018750380 было подано 19.11.2018 на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 12 класса МКТУ «железнодорожный транспорт».

В качестве товарного знака заявлено словесное обозначение **«ВИТЯЗЬ»**, выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2018750380 было принято 28.01.2020 на основании заключения по результатам экспертизы, в котором указано, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании положений пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку сходно до степени смешения:

- со словесным товарным знаком «Витязь», зарегистрированным под №743456 (с приоритетом от 17.01.18) (ранее заявленное на регистрацию обозначение - заявка № 2018701168) на имя ООО «Новые Технологии», Москва, для однородных товаров 12 класса МКТУ;

- с товарными знаками «ВИТЯЗЬ VITYAZ» и «Витязь», зарегистрированными под № 642093 (с приоритетом от 30.11.15) и № 501018 (с приоритетом от 27.06.11) на имя ООО «Новые Технологии», Москва, для однородных товаров 12 класса МКТУ.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 27.05.2020 поступило возражение, в котором заявитель оспаривает вынесенное решение в связи с вновь открывшимися обстоятельствами, а именно с заключением 28.02.2020 между правообладателем противопоставленных товарных знаков и заявителем договора об отчуждении исключительных прав по регистрациям №№624093, 501018, 743456 в отношении части товаров 12 класса МКТУ, а также об исключении из перечня товаров 12 класса МКТУ заявки на товарный знак «Витязь CAVALIERE» (заявка №2018741947, дата подачи 28.09.2018) части товаров, относящихся к железнодорожному транспорту.

В возражении отмечено, что, несмотря на то, что 12 класс МКТУ охватывает все виды транспорта и транспортных средств, а также учитывая, что один класс МКТУ может содержать неоднородные товары, включение «автомобилей» и «железнодорожного транспорта» в один класс МКТУ не может рассматриваться как основание для признания этих товаров однородными.

Заявитель подчеркивает, что автомобилестроение является самостоятельной отраслью промышленности, осуществляющей производство безрельсовых транспортных средств. Автомобилем является механическое транспортное средство, используемое обычно для перевозки по дорогам людей или грузов, или для буксировки по дорогам транспортных средств. Этот термин охватывает и троллейбусы - нерельсовые транспортные средства, соединённые с электрическим проводом. Однако автомобильный транспорт не охватывает такие транспортные средства, как сельскохозяйственные тракторы, использование которых для перевозки людей или грузов является лишь вспомогательной функцией. (Ст. 1, Конвенция о дорожном движении Вена, 8 ноября 1968 года).

Железнодорожный транспорт – это совокупность подвижного состава, включающая в себя локомотивы, грузовые вагоны, пассажирские вагоны локомотивной тяги и

моторвагонный подвижной состав, а также иной, предназначенный для обеспечения осуществления перевозок и функционирования инфраструктуры железнодорожный подвижной состав (ГОСТ 34530-2019 Транспорт железнодорожный. Основные понятия. Термины и определения.). Учитывая вышеизложенное, автомобили и железнодорожный транспорт не могут быть отнесены потребителем к одному и тому же источнику происхождения, поэтому не являются однородными.

Таким образом, могут быть сняты основания, послужившие причиной для отказа в регистрации заявленного словесного обозначения по заявке №2018750380, так как заявитель является законным владельцем товарных знаков по свидетельствам №№ 642093, 501018, 743456 по 12 классу МКТУ на товары, относящиеся к железнодорожному транспорту.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 28.01.2020 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2018750380 в отношении всех заявленных товаров 12 класса МКТУ.

На заседании коллегии, которое состоялось 21.08.2020, заявитель представил документы, содержащие просьбу об ограничении перечня товаров 12 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, следующим образом: железнодорожный транспорт на электрической, дизельной, турбинной, паровой или комбинированной тяге.

На заседании коллегии, которое состоялось 31.08.2020, заявитель представил оригинал безотзывного письма-согласия правообладателя противопоставленных товарных знаков, который также является заявителем по ранее поданной заявке №2018741947 «ВИТЯЗЬ CAVALIERE» (с приоритетом от 28.09.2018), на регистрацию заявленного обозначения по заявке №2018750380 в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении уточненного перечня товаров 12 класса МКТУ.

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

С учетом даты поступления (19.11.2018) заявки №2018750380 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает 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 Минэкономразвития России от 20 июля 2015 года №482, и введенные в действие 31 августа 2015 года (далее – Правила).

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 отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Согласно пункту 46 Правил 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 с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя.

Согласно пункту 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.

Согласно пункту 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. 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).

Как указано выше, в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «**ВИТЯЗЬ**», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

В качестве препятствия для регистрации товарного знака в заключении по результатам экспертизы указаны следующие товарные знаки:

ВИТЯЗЬ

- « *VITYAZ* » по свидетельству №642093 [1];

- « *Витязь* » по свидетельству №501018 [2];

- «**Витязь**» по свидетельству №743456 [3].

Исключительное право на товарные знаки [1] – [3] передано АО «Трансмашхолдинг» в отношении части товаров 12 класса МКТУ «транспортные средства, а именно средства железнодорожного транспорта; аппараты, перемещающиеся по земле, а именно аппараты железнодорожного транспорта» с присвоением регистрационных номеров №№757873, 757874, 757875 (дата и номер государственной регистрации договора: 22.05.2020 РД0333246).

Кроме того, препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве

ВИТЯЗЬ
CAVALIERE

товарного знака является словесное обозначение «» по заявке №2018741947 [4], поданное на регистрацию товарного знака с более ранним приоритетом от 28.09.2018, в частности, в отношении товаров 12 класса МКТУ (делопроизводство по заявке не завершено).

18.08.2020 в материалы заявки были внесены изменения, касающиеся ограничения перечня заявленных товаров 12 класса МКТУ следующим образом: транспортные средства (за исключением средств железнодорожного транспорта и трамваев); аппараты, перемещающиеся по земле (за исключением аппаратов железнодорожного транспорта и трамваев), воде и воздуху; автобусы; автомобили различного назначения для перевозки; велосипеды; грузовики; двери для транспортных средств (за исключением дверей для средств железнодорожного транспорта и трамваев); катера; запасные части для транспортных средств, входящие в 12 класс (за исключением запасных частей для средств железнодорожного транспорта и трамваев); колеса для транспортных средств (за исключением колес для средств железнодорожного транспорта и трамваев); коляски детские; корабли; мопеды; мотороллеры; мотоциклы; рули (за исключением рулей для средств железнодорожного транспорта и трамваев); самолеты; сиденья безопасные детские для транспортных средств; скутеры [транспортные средства]; снегоходы; средства воздушные; средства наземные (за исключением средств железнодорожного транспорта и трамваев), воздушные, водные; стекла ветровые (за исключением стекол ветровых для средств железнодорожного транспорта и трамваев); тракторы; части ходовые транспортных средств (за исключением частей ходовых для средств железнодорожного транспорта и трамваев); шины пневматические; яхты».

Сходство заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками [1] – [4] было установлено на основании фонетического и семантического сходства словесных элементов «ВИТЯЗЬ», а также однородности товаров 12 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация и зарегистрированы противопоставленные товарные знаки.

Вместе с тем, в результате государственной регистрации 22.05.2020 договора РД0333246 об отчуждении исключительного права на товарные знаки [1] – [3] в отношении части товаров 12 класса МКТУ, относящихся к железнодорожному транспорту, заявитель является обладателем исключительных прав на указанные товарные знаки (свидетельства №№757873. 757874. 757875) в отношении товаров 12 класса МКТУ «транспортные средства, а именно средства железнодорожного транспорта; аппараты, перемещающиеся по земле, а именно аппараты железнодорожного транспорта».

Перечень товаров 12 класса МКТУ по заявке №2018741947 ограничен таким образом, что из него исключены все товары, относящиеся к железнодорожному транспорту и трамваям.

Кроме того, заявителем представлено письмо от ООО «Новые технологии», содержащее безотзывное согласие на регистрацию товарного знака по заявке №2018750380 на имя заявителя в отношении товаров 12 класса МКТУ «железнодорожный транспорт на электрической, дизельной, турбинной, паровой или комбинированной тяге».

Представленное письмо-согласие свидетельствует об отсутствии столкновения интересов заявителя и правообладателя противопоставленных знаков в гражданском обороте. Кроме того, сравниваемые обозначения не являются тождественными, имеют некоторые графические различия, в связи с чем регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака не будет вводить потребителя в заблуждение.

Таким образом, отсутствуют препятствия для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении скорректированного перечня товаров 12 класса МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 27.05.2020, отменить решение Роспатента от 28.01.2020 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2018750380.