

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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 04.02.2020 возражение Общества с ограниченной ответственностью «МОДИМИО» (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019744789, при этом установила следующее.



Регистрация обозначения  в качестве товарного знака по заявке №2019744789 с датой поступления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности от 09.09.2019 испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 16, 28 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно описанию, приведенному в заявке, заявленное обозначение представляет собой цветную композицию, в состав которой входят оригинальное изображение в виде неправильной геометрической фигуры, представляющей собой абстракцию, стилизованную под эмблему транспортных средств. Эта абстрактная фигура размещена на фоне прямоугольника. Внутри нее расположен вытянутый по горизонтали четырехугольник. С правой и с левой сторон этого четырехугольника находятся по четыре параллельных линии разной длины, соединяющие стороны четырехугольника и многоугольника. На фоне четырехугольника расположено слово «ГРУЗОВИКИ», над и под которым размещены слово «легендарные» и буквы «СССР».

Решение Роспатента от 30.12.2019 об отказе в государственной регистрации товарного знака было принято на основании его несоответствия требованиям пунктов 1, 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное несоответствие обосновывается в заключении по результатам экспертизы тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с серией товарных знаков «АВТО ЛЕГЕНДЫ СССР ГРУЗОВИКИ», «Легендарные САМОЛЕТЫ от истоков до наших дней», «АВТО ЛЕГЕНДЫ СССР» зарегистрированных под № 0690145 [1] с приоритетом от 06.06.17, №0417901 [2] с приоритетом от 15.04.10, № 0465650 [3] с приоритетом от 18.01.10 на имя Де Агостини Пабблишинг С. п. А. Новара Виа Джованни да Веррацано, 15, 28100, Италия, в отношении товаров и услуг 16, 28, 41 классов МКТУ, однородных заявленным товарам 16, 28 классов МКТУ. См. на сайте <http://www1.fips.ru> Открытые реестры в разделе Информационные ресурсы. Также в заключении по результатам экспертизы указано, что сочетание букв «СССР» является неохраняемым в отношении всех заявленных товаров, слово «ГРУЗОВИКИ» является неохраняемым элементом для части заявленных товаров 16 класса МКТУ (журналы [издания периодические]; издания периодические; издания печатные; изображения графические; картинки; книги; материалы графические печатные; продукция печатная) и всех заявленных товаров 28 класса МКТУ, В отношении других заявленных товаров 16 класса МКТУ экспертиза указывает, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака, так как способно ввести потребителя в заблуждение относительно товара.

Заявитель выразил свое несогласие с данным решением в поступившем 04.02.2020 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) возражении, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель просит рассматривать доводы возражения только в отношении скорректированного перечня товаров 28 класса МКТУ «модели [игрушки, а именно грузовики]; модели масштабные сборные [игрушки, а именно грузовики]; модели транспортных средств, а именно грузовиков масштабные»;

- у противопоставленных экспертизой товарных знаков по свидетельствам №№0690145, 0417901 и 0465650 отсутствуют признаки серии, поскольку только два из них содержат совпадающие элементы «Авто легенды СССР», а два товарных знака, как известно, не являются серией. Серия - это (от лат. series — «ряд») — совокупность предметов, обладающих одним или несколькими общими объединяющими признаками. Совокупность - это множество (более двух) предметов, объединенных общими признаками (см. Slovari, Yandex);

- комбинированное обозначение со словесными элементами «легендарные», «ГРУЗОВИКИ» и с буквами «СССР», используемое для оформления обложки журнала, представляет собой яркую контрастную композицию, выполненную в сочетании красного, белого, синего и темно-серого цветов. В состав композиции входят вытянутая по горизонтали неправильная геометрическая фигура, которая стилизована под форму эмблемы транспортного средства. В её центральной части находится вытянутый по горизонтали четырехугольник красного цвета, соединенный с боковыми сторонами геометрической фигуры параллельными линиями разной длины красного цвета, по четыре с каждой стороны, который занимает доминирующее положение в пространстве неправильной геометрической фигуры. На его фоне расположено выполненное заглавными буквами одного размера слово «ГРУЗОВИКИ», над которым на свободном поле неправильной геометрической фигуры написано слово «ЛЕГЕНДАРНЫЕ». Цвет и шрифт, используемые при написании слова «ЛЕГЕНДАРНЫЕ», отличается от шрифта и цвета, используемых при написании слова «ГРУЗОВИКИ», но совпадает с начертанием букв «СССР», размещенных под словом «ГРУЗОВИКИ». Данное обозначение, используемое в качестве оформления обложки журнала, имеет вид законченной композиции в обрамлении, так как все элементы, входящие в его состав, находятся в границах его контура;

- комбинированное обозначение по свидетельству №690145 представляет собой композицию, в которой центральное положение занимает ромб, внутри которого расположено слово «ГРУЗОВИКИ», выполненное буквами кириллицы в оригинальном начертании. В верхней части ромба помещена композиция,

изобразительная часть которой представлена в виде круга, очерченного зубчатой линией. В верхней части круга расположено изображение пятиконечной звезды с контурной обводкой. В центре круга расположено словосочетание «АВТО ЛЕГЕНДЫ», выполненное в две строки оригинальным шрифтом. В нижней части круга размещено стилизованное изображение изогнутой ленты, наложенной на стилизованное изображение расходящихся внутри круга лучей. Поверх ленты расположен буквенный элемент «СССР»;

- исходя из описания сравниваемых обозначений, можно сделать вывод о том, что при общем зрительном восприятии этих обозначений существенными и главными элементами являются изобразительные элементы. Именно они формируют образ сравниваемых комбинированных обозначений, поскольку акцентируют на себе внимание и, в связи с этим определяют образ знаков в целом, создавая оригинальные цвето-графические композиции;

- из-за разных изобразительных частей обозначений первое впечатление от их сравнения является различным, что не может привести к их смешению на рынке. Такое первое впечатление от сравниваемых комбинированных обозначений является определяющим при сравнении их на сходство до степени смешения, сосуществование знаков на рынке однородных товаров не приведет к их смешению в гражданском обороте. Словесные элементы, входящие в состав сравниваемых обозначений, «ГРУЗОВИКИ» и «СССР» являются слабыми. Входящее в состав товарного знака по свидетельству №690145 слово «ГРУЗОВИКИ» является описательным на основании положений пункта 1 статьи 1496 Кодекса для товаров 28 класса МКТУ и входит в товарный знак в качестве неохраняемого элемента. Аббревиатура «СССР» в сравниваемых обозначениях, как неохраняемый элемент, не имеющий самостоятельной правовой охраны и используемый различными производителями в отношении однородных товаров, не занимающий доминирующего положения в знаках, не оказывает никакого влияния на формирование их образов в целом. По сути сравнению на тождество и сходство до степени смешения подлежат только слова «АВТО ЛЕГЕНДЫ» и «ЛЕГЕНДАРНЫЕ»;

- с учетом правовой базы при сравнении этих слов можно сделать вывод о том, что эти словесные элементы не являются сходными до степени смешения в силу отсутствия всех признаков сходства - семантического, фонетического и графического. Словесные элементы «АВТО ЛЕГЕНДЫ» и «ЛЕГЕНДАРНЫЕ» различны по смыслу. Словесный элемент «авто легенды» представляет собой словосочетание, состоящее из доминирующего в нем имени существительного – «легенды» и частицы «авто», то есть согласно словарям, «авто легенда» - это письменное предание о каких-либо исторических событиях или личностях, связанных с моторным дорожным транспортным средством. Слово «легендарные» представляет собой имя прилагательное, означающее - породивший, вызвавший своей необычностью (героизмом, силой и т. п.). Наличие сведений из словарей подтверждает факт того, что сравниваемые словесные элементы «авто легенды» и «легендарные» имеют разную семантику;

- словесные элементы «АВТО ЛЕГЕНДЫ» и «ЛЕГЕНДАРНЫЕ» различны по своему звучанию. Словесный элемент «авто легенды» имеет 11 звуков, слово "легендарные" также состоит из 11 звуков, при этом совпадающих звуков в этих словах 5 - "л ", "е ", "г ", "н " и "д ", то есть больше половины звуков различны, что приводит к образованию разной фонетики сравниваемых слов. Словесные элементы «АВТО ЛЕГЕНДЫ» и «ЛЕГЕНДАРНЫЕ» различны также визуально;

- сравниваемые комбинированные обозначения не являются сходными до степени смешения для товаров 28 класса МКТУ, так как не ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на совпадение неохраяемого слова «ГРУЗОВИКИ», являющегося слабым элементом, не обладающим различительной способностью ввиду его описательного характера, указывающего на вид товаров 28 класса МКТУ – « модели [игрушки, а именно грузовики]; модели масштабные сборные [игрушки, а именно грузовики]; модели транспортных средств, а именно грузовиков масштабные», в силу различного зрительного восприятия, сформированного разными изобразительными и словесными элементами;

- поскольку противопоставленный товарный знак по свидетельству №465650 является частью противопоставленного знака по свидетельству №690145 приводить

повторный анализ спорных обозначений является нецелесообразным, так как он был приведен выше при сравнении заявленного обозначения и товарного знака по свидетельству №690145. Сравнимые обозначения в силу различного зрительного восприятия, сформированного разными изобразительными и словесными элементами, не являются сходными до степени смешения, так как они не ассоциируются друг с другом в целом в отношении товаров 28 класса МКТУ.

- заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак по свидетельству №417901 также не являются сходными до степени смешения, поскольку в заявленном обозначении доминирует слово «ГРУЗОВИКИ», а в товарном знаке по свидетельству №417901 - «САМОЛЕТЫ», что и определяет их семантику. С учетом того, что сравниваемые знаки имеют абсолютно различное композиционное и цвето-графическое решения, можно сделать вывод о том, что они не ассоциируются в целом, несмотря на отдельное совпадение слов - «легендарные».

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 30.12.2019 г. и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2019744789 для товаров 28 класса МКТУ - модели [игрушки, а именно грузовики]; модели масштабные сборные [игрушки, а именно грузовики]; модели транспортных средств, а именно грузовиков масштабные с включением в состав товарного знака сочетания букв «СССР» и слова «ГРУЗОВИКИ» в качестве неохраняемых элементов.

Изучив материалы дела и заслушав участвующих в рассмотрении возражения, коллегия сочла изложенные в нем доводы неубедительными.

С учетом даты (09.09.2019) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 №482, зарегистрированным в Минюсте РФ 18.08.2015, регистрационный № 38572, с датой начала действия 31 августа 2015 (далее – Правила).

В соответствии с абзацем 1 и подпунктом 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 указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

В ходе экспертизы заявленного обозначения устанавливается, не относится ли заявленное обозначение к объектам, не обладающим различительной способностью или состоящим только из элементов, указанных в пункте 1 статьи 1483 Кодекса (пункт 34 Правил). К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся сведения, характеризующие товар, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

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 положениями пункта 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 42, 43 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) признакам, изложенным в подпунктах (1), (2), (3) пункта 42 Правил.

Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 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; 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, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение



Решение Роспатента от 30.12.2019 оспаривается заявителем в части отказа в государственной регистрации товарного знака для товаров 28 класса МКТУ - модели [игрушки, а именно грузовики]; модели масштабные сборные [игрушки, а именно грузовики]; модели транспортных средств, а именно грузовиков масштабные. Указание слова «Грузовики» и аббревиатуры «СССР» в качестве неохраняемых элементов не оспаривается в возражении.

В качестве основания для отказа в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019744789 в заключении по результатам экспертизы указано его несоответствие требованиям, изложенным в подпункте 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, ввиду сходства до степени смешения заявленного обозначения с товарными знаками [1-3].

Знак [1] представляет собой комбинированное обозначение



— Знаку предоставлена правовая охрана, в частности, в отношении товаров 28 класса МКТУ - модели [игрушки]; модели масштабные сборные [игрушки]; модели транспортных средств масштабные; транспортные средства радиоуправляемые [игрушки].



Товарный знак [2] зарегистрирован, в том числе в отношении товаров 28 класса МКТУ - модели транспортных средств уменьшенные.



Товарный знак [3] выполнен стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Знак охраняется, в частности, для товаров 28 класса МКТУ - игры и игрушки, в том числе автомобили (игрушки); модели транспортных средств уменьшенные; транспортные средства с дистанционным управлением и радиоуправляемые (игрушки).

Товары 28 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается государственная регистрация товарного знака, согласно возражению, однородны товарам 28 класса МКТУ, для которых зарегистрированы знаки [1-3], поскольку они

относятся к одним родовым группам товаров (игрушки, модели транспортных средств), имеют одинаковое назначение, один круг потребителей и одинаковые условия реализации, что в возражении не оспаривается.

Сравнительный анализ на тождество и сходство заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1-3] показал следующее.

Заявленное обозначение



и противопоставленные

товарные

знаки

[1,3]



принадлежащие одному правообладателю, являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров, что обусловлено следующим.

Сравниваемые обозначения ассоциируются друг с другом за счет общего зрительного впечатления, производимого обозначениями, и подобия заложенных в них идей. В данном случае речь идет об уменьшенных моделях грузовиков, ставших легендами (легендарными) в автопроме Союза Советских Социалистических Республик (СССР), для маркировки которых и предназначены сопоставляемые знаки. Эта идея реализована в знаках путем использования в них слова «ГРУЗОВИКИ» и аббревиатуры «СССР», являющихся тождественными фонетически и семантически, а также словесных элементов «ЛЕГЕНДАРНЫЕ» и

«АВТО ЛЕГЕНДЫ», которые являются сходными фонетически за счет тождества звучания начальных шести звуков слов «ЛЕГЕНДАРНЫЕ» и «ЛЕГЕНДЫ» и сходными семантически, поскольку слово «Легендарный» является производным от слова легенда и означает являющийся легендой (см. Яндекс. Словари). Учитывая, что словесный элемент «АВТО» представляет собой сокращение от слова «автомобиль» или «автомобильный» (см. Яндекс. Словари), смысловое значение сравниваемых обозначений может быть, например, таким как «Грузовики, являющиеся легендой СССР», и «Автомобильные легенды СССР», «Автолегенды СССР среди грузовиков», что свидетельствует об их смысловом сходстве. При этом следует отметить, что общее зрительное впечатление от знаков формируется, в том числе и элементами, которые относятся к неохраняемым, в рассматриваемом случае это слово «ГРУЗОВИКИ» и «СССР», занимающие в заявленном обозначении и знаке [1] значительную часть и привлекающие к ним внимание потребителя, а также использованием близкой цветовой гаммы при их выполнении, в частности, красного, белого и серого цветов. Что касается отличий внешней формы сравниваемых обозначений, то при данных обстоятельствах с учетом установленного выше сходства знаков их форма и композиция элементов не могут оказать существенного влияния на восприятие этих знаков потребителем в целом.

Таким образом, коллегия пришла к выводу о сходстве сравниваемых обозначений до степени смешения, так как они ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на некоторые отличия.

В отношении довода возражения о том, что противопоставленные товарные знаки не образуют серию, коллегия отмечает, что данное обстоятельство не исключает проведения сравнительного анализа на тождество и сходство заявленного обозначения с каждым из противопоставленных товарных знаков.

С учетом установленного сходства обозначений существует принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о происхождении сравниваемых товаров из одного источника и, как следствие, о смешении их в гражданском обороте при маркировке сопоставляемыми обозначениями,

следовательно, вывод экспертизы о том, что заявленное обозначение противоречит требованиям, изложенным в подпункте 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, является правомерным.

Следует согласиться с заявителем, что заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак [2] не являются сходными между собой в целом, что обусловлено отсутствием фонетического, семантического и графического сходства их словесных элементов «Легендарные грузовики СССР» и «Легендарные самолеты от истоков до наших дней».

Аббревиатура «СССР» и слово «Грузовики» являются неохранными элементами заявленного обозначения на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, с чем заявитель согласен.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 04.02.2020, оставить в силе решение Роспатента от 30.12.2019.