


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 17.08.2020 возражение, поданное Акционерным обществом «Трансмашхолдинг», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2018750389, при этом установила следующее.

СКИФ

Словесное обозначение « **СКИФ** » по заявке № 2018750389, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 19.11.2018, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 12 класса МКТУ – «*железнодорожный транспорт*».

Роспатентом 12.12.2019 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2018750389 в отношении всех заявленных товаров 12 класса МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку сходно до

степени смешения с товарным знаком «  » по свидетельству № 444368 (дата приоритета – 08.06.2010), зарегистрированным на имя Общества с

ограниченной ответственностью «Рич Тойз», Красноярский край, в отношении однородных товаров 12 класса МКТУ.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 17.08.2020, заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 12.12.2019, отметив следующее:

- заявитель является лидером на рынке транспортного машиностроения России; предприятия заявителя производят магистральные и промышленные электровозы, магистральные и маневровые тепловозы, тепловозные и судовые дизели, грузовые и пассажирские вагоны, вагоны электропоездов и метро, рельсовые автобусы, вагонное литьё и другую продукцию;

- заявителю известно о нахождении правообладателя противопоставленного товарного знака в стадии банкротства;

- заявитель направлял письменное предложение правообладателю противопоставленного товарного знака отказаться от права на товарный знак по свидетельству № 444368 в отношении товаров *«буфера для железнодорожных транспортных средств; вагонетки; вагоны; вагоны спальные; вагоны-рестораны; вагоны-рефрижераторы; гребни бандажей колес для железнодорожного подвижного состава; дрезины; инвентарь подвижной для фуникулеров; локомотивы; локомотивы; составы железнодорожные подвижные; средства воздушные и рельсовые; сцепки железнодорожные; тележки железнодорожных вагонов; трубы дымовые для локомотивов; фуникулеры; части опрокидываемые вагонов, вагонеток»* 12 класса МКТУ, либо заключить с заявителем договор об отчуждении исключительного права на указанный товарный знак;

- в письме от 07.04.2020 конкурсный управляющий уведомил заявителя о планируемом отчуждении исключительного права на товарный знак по свидетельству № 444368 и о потенциальных правообладателях: ООО «УПР» (ОГРН 1162468059709), и ООО «Сибавтосервис» (ОГРН 1085402009879);

- до настоящего времени в государственном реестре товарных знаков отсутствует информация о регистрации отчуждения кому-либо товарного знака по свидетельству № 444368;

- срок действия правовой охраны товарного знака по свидетельству № 444368 истек 08.06.2020.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2018750389 и зарегистрировать товарный знак в отношении всех заявленных товаров 12 класса МКТУ.

К возражению приложены следующие материалы:

(1) копии писем заявителя от 22.11.2019, 17.03.2020 в адрес конкурсного управляющего ООО «Рич Тойз»;

(2) распечатка сведений в отношении товарного знака по свидетельству № 444368;

(3) копия письма конкурсного управляющего ООО «Рич Тойз» от 30.03.2020;

(4) копии писем заявителя от 23.04.2020 в адреса ООО «УРП», ООО «Сибавтосервис»;

(5) копии почтовых конвертов.

На заседании коллегии по рассмотрению возражения, состоявшемся 02.11.2020, представителями заявителя поддержаны доводы возражения и приобщена распечатка сведений сайта <https://new.fips.ru> в отношении товарного знака по свидетельству № 444368 (6).

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

С учетом даты подачи (19.11.2018) заявки № 2018750389 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности 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 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.

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 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 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Согласно пункту 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

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

Согласно пункту 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).

Согласно пункту 2 статьи 1491 Кодекса срок действия исключительного права на товарный знак может быть продлен на десять лет по заявлению правообладателя, поданному в течение последнего года действия этого права.

Продление срока действия исключительного права на товарный знак возможно неограниченное число раз.

По ходатайству правообладателя ему может быть предоставлено шесть месяцев по истечении срока действия исключительного права на товарный знак для подачи указанного заявления.

СКИФ

Заявленное обозначение « **СКИФ** » по заявке № 2018750389 является словесным, выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 12 класса МКТУ – «*железнодорожный транспорт*».

Вывод о несоответствии заявленного обозначения по заявке № 2018750389 требованиям, предусмотренным пунктом 6 статьи 1483 Кодекса, основан на наличии



товарного знака «  » по свидетельству № 444368.



Противопоставленный товарный знак «  » по свидетельству № 444368 является комбинированным, представляет собой слово «SKIF», выполненное оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита черного цвета с оригинальной зеленой окантовкой. Данный товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 12 класса МКТУ – «*аппараты космические; аппараты летательные; аппараты, машины и приспособления, используемые в авиации; аппараты, машины и приспособления, используемые в аэронавтике; аэросани; аэростаты; буфера для железнодорожных транспортных средств; вагонетки; вагоны; вагоны спальные; вагоны-рестораны; вагоны-рефрижераторы; гидросамолеты; гребни бандажей колес для железнодорожного подвижного состава; двигатели винтовые; дирижабли; дороги канатные подвесные [тельферы]; дрезины; иллюминаторы; инвентарь подвижный для фуникулеров; кабины для подвесных канатных дорог; кресла катапультируемые [для летательных аппаратов]; локомобили; локомотивы; парашюты; подъемники для горнолыжников; подъемники кресельные; самолеты; самолеты-амфибии; составы железнодорожные подвижные; средства воздушные; средства воздушные и рельсовые; сцепки железнодорожные; тележки железнодорожных вагонов;*

тележки литейные; транспортеры воздушные; трубы дымовые для локомотивов; устройства и приспособления для канатных дорог; фуникулеры; части опрокидывающиеся вагонов, вагонеток».

Правомерность указанного противопоставления обусловлена тем, что заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак по свидетельству № 444368 в качестве единственного индивидуализирующего элемента содержат фонетически и семантически тождественный словесный элемент «СКИФ»/«SKIF» (Скиф – узкая длинная и легкая гоночная лодка для академической гребли (Толковый словарь Ожегова); Skif – общ. скиф, одиночка (гоночная лодка) (Французско-русский универсальный словарь), <https://translate.academic.ru/>).

С точки зрения графического критерия, сравниваемые обозначения имеют отличия, заключающиеся в визуально-активной графике исполнения противопоставленного товарного знака, а также в используемых в каждом из случаев алфавитов. Однако, общее зрительное впечатление в данном случае не может быть признано определяющим критерием для установления сходства (отсутствия сходства) сравниваемых обозначений, поскольку совокупность фонетического и смыслового сходства обеспечивает ассоциирование заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака.

Заявленные товары «*железнодорожный транспорт*» однородны товарам 12 класса МКТУ противопоставленной регистрации, содержащей, в том числе, такие наименования товаров как «*буфера для железнодорожных транспортных средств; вагонетки; вагоны; вагоны спальные; вагоны-рестораны; вагоны-рефрижераторы; гребни бандажей колес для железнодорожного подвижного состава; дрезины; локомотивы; составы железнодорожные подвижные; средства рельсовые; сцепки железнодорожные; тележки железнодорожных вагонов; тележки литейные; трубы дымовые для локомотивов; части опрокидывающиеся вагонов, вагонеток*». Высокая степень однородности названных товаров обусловлена наличием таких признаков как отнесение сравниваемых товаров к одному роду (виду), общий круг потребителей, совместная встречаемость при реализации (условия реализации) взаимодополняемость и взаимозаменяемость.

Однородность заявленных товаров, установленная наряду со сходством заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака, свидетельствует о сходстве сопоставляемых обозначения и товарного знака до степени их смешения и, как следствие, о несоответствии заявленного обозначения пункту 6 статьи 1483 Кодекса.

Что касается довода заявителя (б) об истечении срока правовой охраны противопоставленного товарного знака, то коллегия, руководствуясь положениями пункта 2 статьи 1491 Кодекса, не может снять имеющееся противопоставление до истечения предусмотренного упомянутой нормой шестимесячного срока.

Кроме того, как справедливо отмечено заявителем, противопоставленный товарный знак явился предметом торгов при реализации имущества правообладателя-банкрота (см. сведения сайта <https://bankruptcy.kommersant.ru/>, № 132(6612) от 27.07.2019, объявление № 77010199338).

Резюмируя все вышеизложенное, регистрации заявленного обозначения в отношении товаров 12 класса МКТУ препятствует товарный знак по свидетельству № 444368, следовательно, оснований для отмены решения Роспатента от 12.12.2019 у коллегии не имеется.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 17.08.2020, оставить в силе решение Роспатента от 12.12.2019.