

Приложение
к решению Федеральной службы
по интеллектуальной собственности

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 возражение, поступившее 04.10.2018, поданное ООО «ХАРТУНГ», Московская область, г.Химки (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2017724848, при этом установила следующее.



Комбинированное обозначение «» по заявке № 2017724848 с приоритетом от 21.06.2017 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 12 класса МКТУ.

Роспатентом 06.08.2018 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2017724848 в отношении всех заявленных товаров 12 класса МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение обосновывается тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения со следующими товарными знаками, имеющими более ранние даты приоритета, зарегистрированными на имя иных лиц:

- «ПОБЕДА» по свидетельству №411871 (1) с приоритетом от 29.07.2009 (срок действия регистрации продлен до 29.07.2029), в отношении однородных товаров 12 класса МКТУ;

- «ПОБЕДА» по свидетельству №638118 (2) с приоритетом от 23.06.2016, в отношении однородных товаров 12 класса МКТУ.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 04.10.2018 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- правовая охрана противопоставленного товарного знака (1) была досрочно прекращена на основании решения Суда по интеллектуальным правам от 27.11.2017 по делу №СИП-412/2017 в отношении части товаров 12 класса МКТУ;

- оставшиеся в перечне противопоставленного знака (1) товары 12 класса МКТУ не являются однородными заявленным товарам 12 класса МКТУ, поскольку у них разное назначение, цели применения, их невозможно спутать, не являются взаимозаменяемыми;

- правообладатель противопоставленного товарного знака (1) на протяжении полувека не производит автомобили «Победа» и запчасти к ним, в связи с чем у потребителей не возникнет представление о принадлежности сопоставляемых товаров одному производителю;

- товары 12 класса МКТУ, указанные в перечне противопоставленного товарного знака (2), можно объединить общим родовым понятием «аксессуары для транспортных средств», в то время как заявленные товары 12 класса МКТУ относятся к родовому понятию «запасные части транспортных средств»;

- таким образом, сопоставляемые товары 12 класса МКТУ имеют различное функциональное назначение, круг потребителей, каналы сбыта, изготавливаются из разных материалов и не являются взаимозаменяемыми;

- заявитель является официальным дистрибутором колесной продукции ПАО «Челябинский кузнечно-прессовый завод».

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров.

К возражению приложены следующие материалы:

- решение Суда по интеллектуальным правам от 27.11.2017 года по делу №СИП-412/2017 [1];

- Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 19.04.2018 по делу № СИП-412/2017 [2].

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (21.06.2017) поступления заявки №2017724848 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 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 июля 2015 г. N 482 (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 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 пунктом 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 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявлении обозначении.

В соответствии с пунктом 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, 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 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.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное



обозначение «», содержащее словесный элемент «Победа», выполненный буквами русского алфавита в оригинальном графическом исполнении. Над словесным элементом располагается прерывистая черта, являющаяся продолжением буквы «П». Справа от слова «Победа» размещена пятиконечная звезда черного цвета с усеченным левым верхним лучом.

Противопоставленные товарные знаки (1), (2) являются словесными и состоят из словесного элемента «ПОБЕДА», выполненного стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана товарным знакам предоставлена, в том числе, в отношении товаров 12 класса МКТУ.

Коллегия отмечает, что в заявлении комбинированном обозначении, состоящем из изобразительного и словесного элементов, основным элементом является словесный элемент «Победа», поскольку именно он легче запоминается, чем изобразительный элемент, и на нем в первую очередь акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения в целом.

При проведении сравнительного анализа заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков (1), (2) коллегией было установлено, что они

являются сходными, поскольку содержат фонетически и семантически тождественный словесный элемент «Победа».

Словесный элемент «Победа» означает «1. Успех в битве, войне, полное поражение противника, 2. Успех в борьбе за что-нибудь, осуществление, достижение чего-нибудь в результате преодоления чего-нибудь» (с.И.Ожегов и Н.Ю.Шведова «Толковый словарь русского языка», М., «Азъ», 1993, с.542).

Таким образом, имеет место полное фонетическое и семантическое вхождение заявленного словесного элемента «Победа» в противопоставленные знаки (1), (2).

Сравниваемые обозначения выполнены буквами одинакового алфавита (русского), что свидетельствует об их графическом сходстве.

Таким образом, заявленное обозначение по заявке №2017724848 и противопоставленные товарные знаки (1), (2) следует признать сходными.

Анализ однородности сопоставляемых товаров 12 класса МКТУ показал следующее.

Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 12 класса МКТУ «колеса для транспортных средств; колеса рулевые для транспортных средств; ободья колес транспортных средств».

На основании решения Суда по интеллектуальным правам от 27.11.2017 по делу №СИП-412/2017 [1] правовая охрана противопоставленного товарного знака (1) досрочно прекращена в отношении товаров 12 класса МКТУ «запасные части для товаров: транспортные средства, автобусы; автомобили; автоприцепы; автофургоны; грузовики; двигатели; кузова для автомобилей; кузова для грузовиков, шасси».

На основании изложенного, правовая охрана противопоставленного товарного знака (1) действует в отношении товаров 12 класса МКТУ «транспортные средства, автобусы, автомобили, автоприцепы, автофургоны, грузовики, двигатели, кузова для автомобилей, кузова для грузовиков, шасси».

Таким образом, сравнительный анализ однородности заявленных товаров 12 класса МКТУ и вышеуказанных товаров 12 класса МКТУ противопоставленного товарного знака (1) показал следующее.

Заявленные товары 12 класса МКТУ, по сути, представляют собой части или детали транспортных средств, которые непосредственно предназначены для самих транспортных средств или не механических транспортных средств, указанных в перечне товаров 12 класса МКТУ противопоставленного знака (1), таких как, автобусы, автомобили, автофургоны, грузовики. Следовательно, сопоставляемые товары следует признать однородными, так как они являются взаимодополняемыми (транспортное средство не может ездить без колес), имеют одинаковый круг потребителей (люди, управляющие транспортными средствами), условия реализации (автосалоны).

Заявленные товары 12 класса МКТУ «колеса для транспортных средств; колеса рулевые для транспортных средств; ободья колес транспортных средств» и товары 12 класса МКТУ «шасси», приведенные в перечне товарного знака (1) также являются однородными, поскольку относятся к элементам ходовой части, предназначенным для перемещения автомобиля по дороге, причем с определенным уровнем комфорта, без тряски и вибраций (avtonov.info). Таким образом, сравниваемые товары имеют одно назначение, цель применения, круг потребителей (автолюбители), условия реализации (специализированные Интернет-магазины).

Довод заявителя о том, что правообладателем противопоставленного товарного знака (1) длительное время не производятся автомобили «Победа» и запчасти к ним, является неубедительным, так как при анализе на однородность сравнению подлежат именно перечни, указанные в сравниваемых обозначениях.

Правовая охрана противопоставленного товарного знака (2) предоставлена в отношении товаров 12 класса МКТУ «багажники автомобильные для лыж; багажники для транспортных средств; башмаки тормозные для транспортных средств; вентили шин транспортных средств; верх откидной для детских колясок; дороги канатные подвесные [тельферы]; дроны военного назначения; дроны

гражданского назначения; заплаты самоклеящиеся резиновые для ремонта камер шин; кабины для подвесных канатных дорог; коляски детские; коляски для новорожденных; корзинки для велосипедов; кофры для велосипедов; кофры для мотоциклов; кресла-каталки; ленты протекторные для восстановления шин; наборы инструментов и принадлежностей для ремонта камер шин; парашюты; подъемники для горнолыжников; подъемники кресельные; приспособления для шин транспортных средств, предохраняющие от скольжения; приспособления противоослепляющие для транспортных средств; приспособления противоугонные для транспортных средств; приспособления солнцезащитные для автомобилей; противовесы для балансировки колес транспортных средств; сетки багажные для транспортных средств; сетки предохранительные для велосипедов; сетки противомоскитные для детских колясок; сигнализации противоугонные для транспортных средств; сиденья безопасные детские для транспортных средств; стапели наклонные для судов; стойки для мотоциклов; сумки седловые для велосипедов; тележки для продуктов; тележки для шлангов; мини-тракторы для садоводства и огородничества; транспортеры воздушные; тумбы швартовые [морские]; устройства и приспособления для канатных дорог; устройства натяжные для спиц колес; фуникулеры; цепи противоскользения; чехлы для детских колясок; чехлы для запасных колес; чехлы для рулей транспортных средств; чехлы для седел велосипедов или мотоциклов; чехлы для сидений транспортных средств; чехлы для транспортных средств; шипы для шин».

Следует согласиться с заявителем, что большинство приведенных в перечне противопоставленного товарного знака (2) товаров 12 класса МКТУ, относится к автомобильным аксессуарам (например, багажники автомобильные для лыж, сиденья безопасные детские для транспортных средств), которые не являются однородными заявленным товарам 12 класса МКТУ.

Вместе с тем, заявленные товары 12 класса МКТУ «колеса для транспортных средств; колеса рулевые для транспортных средств; ободья колес транспортных средств» являются однородными таким товарам 12 класса МКТУ противопоставленного товарного знака (2), как например, «вентили шин

транспортных средств, заплаты самоклеящиеся резиновые для ремонта камер шин, ленты протекторные для восстановления шин, наборы инструментов и принадлежностей для ремонта камер шин, приспособления для шин транспортных средств, предохраняющие от скольжения; противовесы для балансировки колес транспортных средств; устройства натяжные для спиц колес, цепи противоскольжения, чехлы для запасных колес, шипы для шин», поскольку они относятся к одному родовому понятию «функциональные принадлежности для колесных транспортных средств», имеют одно назначение (предназначены для передвижения транспортного средства), круг потребителей (владельцы машин) и условия реализации (магазины автозапчастей).

Учитывая изложенное, коллегия пришла к выводу о сходстве заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков (1), (2) до степени смешения в отношении однородных товаров 12 класса МКТУ. Таким образом, заявленное обозначение по заявке №2017724848 не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака, поскольку противоречит требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 04.10.2018,
оставить в силе решение Роспатента от 06.08.2018.**