

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 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 07.10.2019, поданное Вольво Констракшн Эквипмент АБ (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №726955, при этом установлено следующее.

TRAKCARE

Оспариваемый товарный знак « » по заявке №2019706333 с приоритетом от 15.02.2019 зарегистрирован 09.09.2019 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) за №726955 в отношении товаров 09, 16 и услуг 42 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя ИнтерСистемс Корпорейшн, корпорация штата Массачусетс, Уан Мемориал Драйв, Кеймбридж, штат Массачусетс 02142, Соединенные Штаты Америки (далее - правообладатель).

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 07.10.2019 поступило возражение, в котором изложено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №726955 предоставлена в нарушение требований, установленных пунктом 3 (1), пунктом 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение на территории Российской Федерации является правообладателем знака «CARETRACK», по международной регистрации №879666 с более ранним приоритетом (18.01.2006), который сходен до степени смешения с товарным знаком «TRAKCARE» по свидетельству №726955;

- оспариваемый и противопоставленный товарные знаки являются сходными до степени смешения по фонетическому, графическому и семантическому критериям сходства;

- все указанные в регистрации №726955 товары и услуги 09, 16, 42 классов МКТУ являются однородными товарам и услугам 09 и 35 классов МКТУ, указанными перечне знака по международной регистрации №879666, поскольку пересекаются на рынке информационных технологий;

- с учетом высокой степени сходства, а также однородности товаров сравниваемых товарных знаков, имеются предпосылки к введению потребителя в заблуждение относительно производителя товаров.

На основании вышеизложенного, лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №726955 недействительным в отношении всех товаров и услуг 09, 16, 42 классов МКТУ, указанных в свидетельстве.

В подтверждение своих доводов лицом, подавшим возражение, представлены выдержки из сети Интернет со словарно-справочной информацией.

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с поступившим 07.10.2019 возражением, на заседании коллегии представил отзыв, доводы которого сведены к следующему:

- сравниваемые товарные знаки не являются сходными по фонетическому, семантическому и графическому критериям сходства;

- поскольку сравниваемые товарные знаки не являются сходными до степени смешения анализировать однородность является нецелесообразным;

- противопоставленный знак по международной регистрации №879666 не содержит в своем перечне товаров и услуг, которые являются однородными товарам 16 класса МКТУ «продукция печатная» оспариваемого товарного знака.

- сферы деятельности правообладателей сравниваемых товарных знаков существенным образом отличаются, следовательно, возможность смешения сравниваемых товарных знаков на рынке исключается;

- лицо, подавшее возражение, не может быть признано заинтересованным в поданном возражении лицом, поскольку не представило каких-либо доказательств наличия фактов столкновения интересов, которые бы могли повлечь для него негативные последствия;

На основании вышеизложенного, правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №726955.

В подтверждение своих доводов правообладателем представлены распечатки материалов с ресурса в сети Интернет.

Изучив материалы дела и заслушав участников заседания от 27.01.2020, коллегия установила следующее.

С учетом даты (15.02.2019) приоритета товарного знака по свидетельству №726955 правовая база для оценки 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 Министерства экономического развития Российской Федерации от 20 июля 2015 г. N 482 (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.

В соответствии с пунктом 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 элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

При установлении способности обозначения ввести потребителя в заблуждение, учитываются в том числе сведения о товарных знаках или иных средствах индивидуализации, предоставление правовой охраны которым признано недействительным на том основании, что действия правообладателя, связанные с их регистрацией и использованием, были признаны в установленном законодательством Российской Федерации порядке актом недобросовестной конкуренции или злоупотреблением правом на основании решения федерального антимонопольного органа и его территориальных органов или решения суда.

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 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.

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.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1512 настоящего Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом.

Лицу, подавшему возражение, принадлежит исключительное право на территории Российской Федерации знак «CARETRACK» по международной регистрации №879666, сходный, по его мнению, до степени смешения в отношении однородных товаров и услуг 09, 35 классов МКТУ с оспариваемым товарным знаком, что свидетельствует о его заинтересованности в подаче настоящего возражения.

TRAKCARE

Оспариваемый товарный знак «» представляет собой словесный товарный знак, выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Оспариваемый товарный знак зарегистрирован в черном и белом цветовом сочетании в отношении товаров и услуг 06, 16, 42 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В возражении оспариваемому товарному знаку был противопоставлен знак «CARETRAK» (1), по международной регистрации №879666 с более ранним приоритетом, правовая охрана которому была предоставлена на территории Российской Федерации на имя лица, подавшего возражение.

Противопоставленный знак (1) является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров и услуг 09, 35 классов МКТУ, указанных в регистрации.

В ходе сравнительного анализа оспариваемого товарного знака

TRAKCARE

« » по свидетельству №726955 и противопоставленного знака (1) на предмет их сходства коллегией установлено следующее.

Сравнительный анализ показал, что они являются фонетически сходными, что обусловлено полным совпадением состава гласных и согласных звуков в сравниваемых обозначениях, наличием совпадающих словесных составных «CARE» и «TRAK». Различие заключается в разном порядке расположения этих частей.

Поскольку сравниваемые слова являются вымышленными, по семантическому критерию сходства сравнительный анализ провести не представляется возможным (<http://translate.academic.ru/>).

Визуально сопоставляемые обозначения являются сходными, поскольку оба обозначения являются словесными, выполнены стандартным шрифтом, заглавными буквами латинского алфавита.

Коллегия при сравнительном анализе оспариваемого товарного знака и противопоставленной регистрации исходила из того, что решающее значение при их восприятии в целом имеют фонетический фактор, на основе которого установлено сходство этих знаков.

Следует отметить, что для констатации сходства обозначений наличие сходства по всем критериям (визуальный, звуковой, смысловой) не обязательно (пункт 42 Правил).

Изложенное выше позволяет сделать вывод о том, что оспариваемый

TRAKCARE

товарный знак « » по свидетельству №726955 и противопоставленный знак «CARETRAK» по международной регистрации №879666, несмотря на их отдельные отличия, ассоциируются друг с другом в целом и, следовательно, являются сходными.

В отношении анализа однородности товаров и услуг, приведенных в перечнях сравниваемых регистраций, коллегией установлено следующее.

Противопоставленному знаку «CARETRACK» по международной регистрации №879666 правовая охрана на территории Российской Федерации предоставлена в том числе в отношении товаров 09 и услуг 35 классов МКТУ.

Противопоставленные товары 09 класса МКТУ «computer systems» («компьютерные системы»). Данные товары являются однородными товарам 09 класса МКТУ «компьютерное программное обеспечение», товарам 16 класса МКТУ «продукция печатная, в том числе компьютерные руководства, предоставляемые вместе с компьютерным программным обеспечением», поскольку относятся к одной и той же родовой группе «продукты программные», имеют одну и ту же область применения, круг потребителей, условия реализации, а также являются взаимодополняемыми.

Противопоставленные услуги 35 класса МКТУ «Input, processing, checking, storage and/or production of information in databases» («ввод, обработка, проверка, хранение и/или производство информации в базах данных») являются однородными услугам 42 МКТУ «услуги в области программного обеспечения, включенные в данный класс, в том числе: разработка, дизайн, установка, предоставление, инсталляция, прокат, лизинг, предоставление в аренду, лицензирование, техническое обслуживание, техническая поддержка и обновление компьютерного программного обеспечения; разработка, установка, предоставление, инсталляция, техническая поддержка и сервисное обслуживание компьютерных систем» содержащихся в свидетельстве №726955 оспариваемого товарного знака, так как могут быть отнесены потребителем к одной и той же родовой группе «услуги в области компьютерных технологий», оказываются одним и тем же способом - с помощью компьютерного оборудования, имеют одни и те же условия реализации, круг потребителей.

Таким образом, у коллегии имеются основания для признания предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку

недействительным в силу его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении всех товаров и услуг 09, 16, 42 классов МКТУ.

Что касается доводов, содержащихся в возражении о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса, коллегией было установлено следующее.

Анализ словарно-справочных источников информации (см.

TRAKCARE

www.dic.academic.ru) показал, что словесный элемент «
» не имеет лексического значения. Таким образом, сам по себе оспариваемый товарный

TRAKCARE

знак «
» не содержит сведений, которые бы являлись ложными или вводящими потребителя в заблуждение относительно товаров и услуг или его изготовителя, то есть применительно к товарам и услугам 09, 16, 42 классов

TRAKCARE

МКТУ обозначение «
» само по себе является фантазийным.

Вместе с тем, вывод о способности обозначения вводить потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара и услуги может быть сделан в том случае, если данное обозначение ассоциируется у потребителя с иным производителем товаров и услуг на основании имеющегося опыта. Для такого вывода необходимо наличие доказательств, подтверждающих активное и интенсивное использование обозначения лицом, подавшим возражение, в результате чего у потребителей способна возникнуть стойкая ассоциативная связь между указанным лицом и товарами и услугами, которые вводятся в гражданский оборот под соответствующим обозначением.

Вместе с тем, коллегия усматривает, что представленные материалы не свидетельствуют о длительном и широком использовании обозначения

TRAKCARE

«
» в различных регионах Российской Федерации, в связи с чем, у среднего российского потребителя могла бы сформироваться однозначная

ассоциация между рассматриваемым обозначением « » и лицом, подавшим возражение.

Помимо прочего, в распоряжение коллегии не было представлено материалов, свидетельствующих о фактическом введении потребителя в заблуждение относительно производителя товаров при восприятии оспариваемого товарного знака.

Также не было представлено и данных социологического опроса, который бы подтверждал соответствующие доводы лица, подавшего возражение.

Таким образом, коллегия не имеет оснований для признания оспариваемого товарного знака не соответствующим требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 07.10.2019, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №726955 недействительным полностью.