


**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**коллегии палаты по патентным спорам**  
**по результатам рассмотрения  возражения  заявления**

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 19.12.2013 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №486401, поданное по поручению компании БЕИКИ ФОТОН МОТОР СО., ЛТД., Китай (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2012701354 с приоритетом от 23.01.2012 зарегистрирован 07.05.2013 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за №486401 на имя ООО «Фотон Машинери Групп», 620026, г. Екатеринбург (далее – правообладатель) в отношении товаров 07, 12 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В качестве товарного знака зарегистрировано комбинированное обозначение,

представляющее собой словесно-графическую композицию . Словесный элемент «FOTON», входящий в состав заявленного обозначения, выполнен оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита синего цвета. Изобразительный элемент представляет собой стилизованное изображение наклоненной влево пирамиды, состоящей из трех фигур в виде трапеций, выполненных в голубой, синей, белой, серой, черной, светло-фиолетовой цветовой гамме.

В поступившем в палату по патентным спорам возражении от 19.12.2013 выражено мнение о том, что регистрация №486401 товарного знака произведена в нарушение требований, установленных положениями пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицу, подавшему возражение, принадлежит серия международных регистраций №860277, №869523, №849951, №1090855, которые имеют более раннюю дату приоритета по сравнению с оспариваемым товарным знаком по свидетельству №486401 и зарегистрированы в отношении товаров и услуг, однородных товарам, указанным в перечне оспариваемой регистрации;

- оспариваемый товарный знак по свидетельству №486401 тождествен со всеми противопоставленными обозначениями в части словесного элемента «FOTON» и в высокой степени сходен в части изобразительного элемента с международной регистрацией №860277;

- знак по международной регистрации №860277 и оспариваемый товарный знак производят одинаковое общее зрительное впечатление за счет наличия в их составе тождественных по форме изобразительных элементов;

- тождество словесных элементов оспариваемого и противопоставленных знаков также неоспоримо, поскольку все они содержат в своем составе тождественные по фонетическому и семантическому признаку словесный элемент «FOTON» (слово «FOTON» имеет только одно значение в словарях: «фотон» - элементарная частица, квант электромагнитного излучения), выполненный заглавными буквами латинского алфавита, при этом, незначительные различия в их графическом исполнении не влияют на восприятие сравниваемых знаков в целом;

- таким образом, учитывая сходство до степени сравниваемых обозначений, оспариваемый товарный знак по свидетельству №486401 может быть воспринят потребителем, как еще один вариант уже известной серии знаков лица, подавшего возражение;

- при установлении однородности товаров и услуг сравниваемых обозначений необходимо принимать во внимание положения пункта 3.6 «Методических рекомендаций по определению однородности товаров и услуг при

экспертизе заявок на государственную регистрацию товарных знаков и знаков обслуживания» (далее – Рекомендации), в соответствии с которым степень однородности товаров тесно связана со степенью сходства обозначений, предназначенных для их маркировки - чем сильнее сходство, тем выше опасность смешения и, следовательно, шире диапазон товаров, которые могут рассматриваться как однородные;

- кроме того, пунктом 3.7 Рекомендаций установлено, что в ситуации, когда заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак являются тождественными или незначительно отличаются друг от друга, однородными могут быть признаны товары и связанные с этими товарами услуги;

- так, однородными в рассматриваемом случае могут быть признаны товары 12 класса МКТУ оспариваемого товарного знака «автомобили» и услуги 37 класса МКТУ противопоставленного знака по международной регистрации №1090855 «ремонт и техническое обслуживание автомобилей»;

- товары 12 класса МКТУ, указанные в перечне оспариваемого товарного знака по свидетельству №486401 «средства трехколесные; средства трехколесные для перевозки грузов» являются видом транспортного средства, также как и товары, входящие в перечень противопоставленных международных регистраций, представляющих собой сельскохозяйственные машины для транспортировки;

- товары 07 класса МКТУ оспариваемого товарного знака «бороны, жатки, жатки-сноповязалки, косилки, машины для обрушения зерен злаков, машины сельскохозяйственные» однородны товарам 12 класса МКТУ противопоставленных знаков «сельскохозяйственные машины для транспортировки, трактора», поскольку относятся к сфере сельского хозяйства и имеют одинаковое назначение;

- товары 07 класса МКТУ оспариваемого товарного знака «катки дорожные, машины для земляных работ, машины для строительства, экскаваторы одноковшовые» связаны с услугами 37 класса МКТУ «мощение дорог, разработка карьеров», указанных в перечне международной регистрации №1090855, что обуславливает вывод об их однородности;

- таким образом, все товары, указанные в перечне регистрации товарного знака по свидетельству №486401 являются однородными товарам и услугам, охраняемым в рамках противопоставленных регистраций.

Учитывая изложенное, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №486401 недействительным полностью.

В качестве дополнительных материалов к возражению приложены следующие материалы:

- Распечатка из БД Ромарин, международная регистрация № 860277;
- Распечатка из БД Ромарин, международная регистрация № 849951;
- Распечатка из БД Ромарин, международная регистрация № 869523;
- Распечатка из БД Ромарин, международная регистрация № 1090855.

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с поступившим возражением, на дату проведения коллегии свой отзыв по мотивам возражения не представил и на заседании коллегии отсутствовал.

Изучив материалы дела и заслушав участвующих в рассмотрении возражения, палата по патентным спорам установила следующее.

Согласно сведениям Госреестра правовая охрана товарного знака по свидетельству №486401 была досрочно прекращена 03.03.2014 по заявлению правообладателя. Вместе с тем указанное обстоятельство не препятствует рассмотрению возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №486401 по существу, поскольку вопрос охраноспособности товарного знака исследуется на дату его приоритета.

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (23.01.2012) правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003, № 4322 (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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарными знаками других лиц, допускается только с согласия правообладателей.

В соответствии с пунктом 14.4.2 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с положениями пункта 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями; с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2., 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.


Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2 Правил.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

Сходство изобразительных обозначений согласно положениям пункта 14.4.2.3 Правил определяется на основании следующих признаков: внешняя форма; наличие или отсутствие симметрии; смысловое значение; вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.); сочетание цветов и тонов.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.



Оспариваемый товарный знак  по свидетельству №486401 является комбинированным, включает в свой состав изобразительный и словесный элементы. Словесный элемент «FOTON» выполнен оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита синего цвета. Изобразительный элемент представляет собой стилизованное изображение наклоненной влево пирамиды, состоящей из трех фигур в виде трапеций, выполненных в голубой, синей, белой, серой, черной, светло-фиолетовой цветовой гамме. Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 07 класса МКТК «бороны; бульдозеры; жатки; жатки-сноповязалки; катки дорожные; косилки; машины для земляных работ; машины для обрушивания зерен злаков; машины для строительства дорог; машины сельскохозяйственные; экскаваторы одноковшовые» и товаров 12 класса МКТУ «средства трехколесные; средства трехколесные для перевозки грузов».


Необходимо отметить, что в соответствии с порядком оспаривания и признания недействительной предоставления правовой охраны товарному знаку, установленным положениями пункта 2 статьи 1513 Кодекса, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку подается заинтересованным лицом.

В качестве основания несоответствия оспариваемой регистрации требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в возражении указаны знаки по международным регистрациям №860277 [1], №869523 [2], №1090855 [3], правообладателем которых является компания BEIQI FOTON MOTOR CO., LTD., и знак по международной регистрации №849951 [4], правообладатель - BEIQI FOTON AUTOMOBILE CO., LTD. Вместе с тем, возражение подано компанией BEIQI FOTON MOTOR CO., LTD., т.е. правообладателем знаков [1] – [3]. Это обуславливает то, что при противопоставлении в возражении знака по международной регистрации [4] затрагиваются права и интересы третьего лица, а не лица, подавшего возражение. В этой связи коллегия палаты по патентным

спорам не усматривает заинтересованности лица, подавшего возражение в части противопоставленного знака [4].

Таким образом, анализ сходства рассматривается только в отношении противопоставленных знаков [1] – [3].



Противопоставленный знак  [1] по международной регистрации №860277 является комбинированным, включает в свой состав изобразительный и словесный элементы. Словесный элемент «FOTON» выполнен оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Изобразительный элемент представляет собой стилизованное изображение наклоненной влево пирамиды, состоящей из трех фигур в виде трапеций. Правовая охрана знаку на территории Российской Федерации предоставлена в отношении товаров 12 классов МКТУ «automobiles; trucks; vehicles for transport, for agricultural use; tractors; engines for vehicles; motorcycles; bicycles; cycle cars; automobile bodies; automobile chassis» / «автомобили; грузовики; перевозочные транспортные средства для сельскохозяйственного использования; тракторы; двигатели для транспортных средств; мотоциклы; велосипеды; малолитражные автомобили с мотоциклетным двигателем; автомобильные корпуса; автомобильное шасси».

Противопоставленный знак **FOTON** [2] по международной регистрации №869523 является словесным, представляет собой слово «FOTON», выполненное оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку на территории Российской Федерации предоставлена в отношении товаров 12 классов МКТУ «automobiles; trucks; vehicles for agricultural use; tractors; engines for vehicles; vehicle axles; vehicle frames; bodies for vehicles; motorcycles; cyclecars» / «автомобили; грузовики; транспортные средства для сельскохозяйственного использования; тракторы; двигатели для транспортных средств; оси транспортного средства; рамы транспортного средства; корпуса транспортных средств; мотоциклы; малолитражные автомобили с мотоциклетным двигателем».

Противопоставленный знак **FOTON** [3] по международной регистрации №1090855 является словесным, представляет собой слово «FOTON», выполненное оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку на

территории Российской Федерации предоставлена в отношении услуг 35 класса МКТУ «accounting; auditing; rental of vending machines; tax preparation; drawing up of statements of accounts» / «ведение бухгалтерских книг; аудит; прокат торговых автоматов; составление налоговых деклараций; составление отчетов о счетах» и услуг 37 класса МКТУ «housing construction; asphaltting; rental of bulldozers; rental of construction equipment; construction; underwater construction; demolition of buildings; warehouse construction and repair; building sealing; building sealing; rental of excavators; furnace installation and repair; factory-construction; pipeline construction and maintenance; pumicing; riveting; rental of cleaning machines; scaffolding; road paving; underwater repair; building of fair stalls and shops; rental of cranes (construction equipment); rental of road sweeping machines; mining extraction; quarrying; drilling of wells; upholstery repair; chimney sweeping; painting or repair of signs; window cleaning; paper hanging; painting, interior and exterior; varnishing; cleaning of buildings [exterior surface]; roofing services; street cleaning; irrigation devices installation and repair; installation and repair of refrigeration apparatus; kitchen equipment installation and repair; installation of computer hardware; interference suppression in electrical apparatus; installation and maintenance of medical devices; installation and maintenance of sanitary apparatus; installation and maintenance of bathing apparatus; installation and maintenance of lighting apparatus; motor vehicle maintenance and repair; vehicle lubrication [greasing]; vehicle lubrication [greasing]; vehicle wash; polishing of vehicles; preventive anti-rust treatment for vehicles; service stations; vehicle maintenance; cleaning of vehicles; airplane mending; airplane maintenance and repair; rustproofing; re-tinning; painting services; retreading of tires; vulcanization of tires (repair); elevator installation and repair; shoe repair; telephone installation and repair; sharpening of knives; pump repair; umbrella repair; parasol repair; artificial snow-making services; repairing hand tools; installation and repair of musical instruments; installation and maintenance of entertainment, physical training apparatus; upholstery» / «строительство жилья; асфальтирование; прокат бульдозеров; прокат строительного оборудования; строительство; подводное строительство; снос зданий; строительство и ремонт складов; герметизация строительных сооружений;



прокат экскаваторов; установка и ремонт печей; строительство фабрик; строительство и обслуживание трубопроводов; шлифование; клепка; прокат машин для уборки; монтаж строительных лесов; мощение дорог; ремонт подводных сооружений; создание ярмарочных киосков и павильонов; прокат подъемных кранов (строительное оборудование); прокат машин для подметания дорог; добыча полезных ископаемых; карьерные работы; бурение скважин; ремонт обивки; чистка дымоходов; окраска или ремонт вывесок; мытье окон; оклеивание обоями; окраска внутренней и наружной поверхности зданий; лакирование; очистка зданий [внешняя поверхность]; услуги кровельные; уборка улиц; установка и ремонт ирригационных устройств; установка и ремонт холодильного оборудования; установка и ремонт кухонного оборудования; установка компьютерной техники; устранение помех в работе электрических установок; установка и обслуживание медицинского оборудования; установка и обслуживание санитарного оборудования; установка и обслуживание оборудования для ванн; установка и обслуживание осветительного оборудования; обслуживание и ремонт автомашин; смазка транспортных средств мытье транспортных средств; полировка транспортных средств; профилактическое антикоррозийное обслуживание транспортных средств; станции технического обслуживания; обслуживание транспортных средств; очистка транспортных средств; ремонт самолетов; техническое обслуживание и ремонт самолетов; обработка антикоррозионная; лужение повторное; услуги моляров; восстановление протектора на шинах; вулканизация шин (ремонт); установка и ремонт лифтов; ремонт обуви; установка и ремонт телефонов; заточка ножей; ремонт насосов; ремонт зонтов; ремонт пляжных зонтов; услуги по созданию искусственного снежного покрова; восстановление ручных инструментов; установка и ремонт музыкальных инструментов; установка и обслуживание оборудования для развлечения и физических тренировок, аппарата физической подготовки; обивка мебели».

Анализ оспариваемого и противопоставленных товарных знаков [1] – [3] показал наличие в их составе фонетически, семантически и графически тождественного словесного элемента «FOTON» (foton (фотон) - частица света, одна

из нейтральных элементарных частиц с нулевой массой; квант электромагнитного поля (в физике, см. Толковый словарь Ефремовой, <http://slovari.yandex.ru>), выполняющего основную индивидуализирующую функцию в сравниваемых товарных знаках, что позволяет сделать вывод о сходстве оспариваемого и противопоставленного товарных знаков в целом. Кроме того, следует указать, что оспариваемый и противопоставленный знак по международной регистрации №№860277 [1] помимо совпадающих словесных элементов включают в свой состав изобразительные элементы, которые имеют одинаковую форму и композиционное расположение в знаках, в связи с чем сравниваемые знаки производят одинаковое зрительное впечатление в целом.

Анализ товаров и услуг оспариваемого и противопоставленных товарных знаков на предмет их однородности показал следующее.

В перечне оспариваемого товарного знака по свидетельству №486401 и противопоставленных знаков по международным регистрациям №860277 [1] и №869523 [2] содержатся товары 12 класса МКТУ, представляющие собой транспортные средства, т.е. сопоставляемые товары соотносятся друг с другом по роду/виду, имеют одинаковое назначение, что обуславливает вывод об их однородности.

Кроме того, однородными следует признать товары 07 класса МКТУ оспариваемого товарного знака «бороны; бульдозеры; жатки; жатки-сноповязалки; катки дорожные; косилки; машины для земляных работ; машины для обрушивания зерен злаков; машины сельскохозяйственные» и товары 12 класса МКТУ противопоставленных знаков [1], [2] «транспортные средства для сельскохозяйственного использования; тракторы», поскольку указанные товары соотносятся по виду и назначению (машины сельскохозяйственного назначения).

Необходимо отметить, что товары 07 класса МКТУ оспариваемого товарного знака «машины для строительства дорог; экскаваторы одноковшовые» соотносятся с услугами 37 класса МКТУ противопоставленного знака по международной регистрации №1090855 [3] «строительство; мощение дорог», что также обуславливает вывод об однородности сопоставляемых товаров и услуг.

Таким образом, принимая во внимание фонетическое, семантическое и графическое сходство сравниваемых знаков и однородность товаров, для которых они предназначены, можно сделать вывод о том, что они ассоциируются друг с другом в целом, т.е. являются сходными до степени смешения.

В этой связи доводы возражения от 19.12.2013 о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №486401 в отношении всех товаров 07 и 12 классов МКТУ была предоставлена в нарушение положений, предусмотренных пунктом 6 (2) статьи 1483 Кодекса, являются обоснованными.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

**удовлетворить возражение от 19.12.2013 и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №486401 недействительным полностью.**