

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 21.09.2012, поданное компанией «Катерпиллар Инк.», США (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №335893, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2006716032/50 с приоритетом от 14.06.2006 зарегистрирован 16.10.2007 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №335893 в отношении товаров 07, 12 и услуг 37 и 39 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя Открытого акционерного общества «МИРО», Москва. В дальнейшем в результате государственной регистрации договора об отчуждении исключительного права на товарный знак, зарегистрированного в установленном порядке в Роспатенте 20.11.2012 за № РД0113342, правообладателем стало Общество с ограниченной ответственностью «Промбаза Белый Раст», Москва (далее – правообладатель).

Оспариваемый товарный знак «КАТПРОКАТ» является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

В палату по патентным спорам 21.09.2012 поступило возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №335893 полностью, мотивированное несоответствием произведенной регистрации требованиям пунктов 1 и 3 статьи 6 и пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 № 3520-1, с

изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 № 166-ФЗ, введенным в действие с 27.12.2002 (далее – Закон).

Доводы возражения сводятся к следующему:

– в состав оспариваемого обозначения «КАТПРОКАТ» входит словесный элемент «прокат», который является описательным, указывающим на вид услуг 37 и 39 классов МКТУ;

– термин «прокат» является разновидностью аренды, видом имущественного найма при котором наймодаделец охраняет за собой право собственности на сдаваемое временно внаем за определенную плату имущество;

– правообладатель осуществляет деятельность по предоставлению в аренду техники САТ компании Катерпиллар Инк. «КАТ» - это транслитерация на русский язык, используемая для техники САТ компании Катерпиллар;

– существует риск введения потребителя в заблуждение в отношении производителя товаров и услуг, поскольку компания Катерпиллар Инк. более 80 лет является ведущим производителем строительного и горного оборудования, дизельных и газовых двигателей, землеройно-транспортной техники, а также других видов оборудования, машин для строительства, тракторов и иной техники. Помимо производства высококачественной и известной во всем мире техники, лицо, подавшее возражение, оказывает услуги в сфере ремонта, технического обслуживания и аренды вышеуказанных товаров;

– правообладатель оспариваемого товарного знака «КАТПРОКАТ» оказывает услуги по аренде строительной техники производства компании Катерпиллар Инк. под обозначением «КАТПРОКАТ», при этом не является компанией, аффилированной с компанией Катерпиллар Инк. или ее официальным представителем;

- результат опроса российских потребителей, проведенный Всероссийским Центром Изучения Общественного Мнения в мае-июне 2012 года показал, что присутствие на рынке компании ОАО «МИРО», осуществляющей деятельность под обозначением КАТПРОКАТ, создает возможность введения потребителя в заблуждение в отношении производителя товаров и услуг;

- лицо, подавшее возражение, является владельцем серии товарных знаков, объединенных словесным элементом «САТ». Оспариваемый товарный знак является сходным до степени смешения с серией товарных знаков лица, подавшего возражение, а товары 07 и 12 классов МКТУ и услуги 37 и 39 классов МКТУ являются однородными.

В подтверждение своих доводов лицо, подавшее возражение, представило следующие материалы:

1. Материалы поисковых систем сети Интернет;
2. Материалы с сайта www.cat.ru;
3. Материалы с сайта www.catprokat.ru;
4. Копии социологических опросов потребителей;
5. Материалы из открытой базы данных Роспатента;
6. Копия Постановления Президиума ВАС №3691/06.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №335893 недействительным полностью.

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, представил отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

– оспариваемый товарный знак «КАТПРОКАТ» является вымышленным и не может каким-либо образом характеризовать товары или услуги. Вымышленное слово не имеет смыслового значения, поэтому не может указывать на вид товаров или услуг;

– материалами возражения не доказано, что именно слово «прокат» входит в состав оспариваемого товарного знака;

– правообладатель осуществляет законную деятельность по предоставлению в аренду строительной техники, приобретенную на законном основании у различных производителей. При этом за 2006-2007 годы было приобретено порядка 50 единиц строительной техники производства «Катерпиллар Инк.». Данное обстоятельство подтверждается соответствующими договорами, имеющимися у правообладателя. Собственного производства строительной техники правообладатель не имеет. Товары Катерпиллар Инк. и иных производителей товарным знаком «КАТПРОКАТ» не маркировались. Товарный знак использовался исключительно для индивидуализации собственных услуг 37 класса МКТУ по предоставлению в аренду строительной техники различных производителей;

– правообладателем оспариваемого товарного знака никогда не использовалась репутация компании Катерпиллар Инк.;

– элемент «КАТ» в русском языке может быть заимствован из любого нижеприведенного слова (дубликат, дукат, прокат, самокат, каток, Катя), а вариант

английского написания товарных знаков имеет прямое значение – кот, кошка, и как образованное из других слов (cattle – крупный рогатый скот, catch – ловить, поймать, catkin – сережка);

- довод о возможном введении потребителя в заблуждение является неубедительным поскольку в возражении нет никаких материалов, доказывающих производство товара и его маркировку оспариваемым товарным знаком;

- данные социологического опроса не убедительны;

- оспариваемый товарный знак не является сходным до степени смешения с противопоставленной серией товарных знаков ни по одному критерию сходства.

В подтверждение своих доводов правообладатель представил следующие материалы:

7. Копии договоров лизинга.

8. Копия договора купли –продажи.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения от 21.09.2012 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №335893.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, палата по патентным спорам установила следующее.

Правовая база с учетом даты подачи заявки на регистрацию товарного знака (14.06.2006) по свидетельству №335893 для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный Закон 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 пунктом 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, в частности, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, свойства.

В соответствии с пунктом 2.3.2.3 Правил не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, 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.

К таким обозначениям относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер); указания материала или состава сырья.

В соответствии с пунктом 3 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

В соответствии с пунктом 2.5.1 Правил 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 соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона 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 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 пунктом 14.4.2.4 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, 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.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями, с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

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

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2(а) Правил, а именно: 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.

Графическое сходство словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2(б) Правил определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пунктах 14.4.2.2 (в) Правил:

- 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, 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).


В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом 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 «КАТПРОКАТ» по свидетельству №335893 является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами русского алфавита.


Противопоставленный знак «САТ» по свидетельству №13783 с приоритетом от 23.04.1953 является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита [1].

Противопоставленный товарный знак «САТ» [2] по свидетельству №40513 является словесным, выполненным жирным шрифтом буквами латинского алфавита.




Противопоставленный товарный знак  по свидетельству №101829 является комбинированным, состоящим из словесного элемента «CAT», выполненного жирным шрифтом буквами латинского алфавита и геометрической фигуры в виде треугольника [3].




Противопоставленный товарный знак  по свидетельству №325839 является комбинированным, состоящим из словесного элемента «CAT», выполненного жирным шрифтом буквами латинского алфавита и геометрических фигур неправильной формы. Правовая охрана предоставлена в сочетании черного и серебристо – серого цветов [4].




Противопоставленный товарный знак  по свидетельству №325840 является комбинированным, состоящим из словесного элемента «CAT», выполненного жирным шрифтом буквами латинского алфавита и геометрических фигур неправильной формы. Правовая охрана предоставлена в сочетании черного и серебристо – серого цветов [5].



Противопоставленный товарный знак  по свидетельству №325841 является комбинированным, состоящим из словесного элемента «CAT», выполненного жирным шрифтом буквами латинского алфавита и геометрических фигур неправильной формы. Правовая охрана предоставлена в сочетании черного, красного, желтого и белого цветов [6].



Противопоставленный товарный знак  по свидетельству №325842 является комбинированным, состоящим из словесного элемента «CAT», выполненного жирным шрифтом буквами латинского алфавита и геометрических фигур неправильной формы. Правовая охрана предоставлена в сочетании черного, красного, желтого и белого цветов [7].



Противопоставленный товарный знак по свидетельству №325843 является комбинированным, состоящим из словесного элемента «САТ», выполненного жирным шрифтом буквами латинского алфавита и геометрических фигур неправильной формы. Правовая охрана предоставлена в сочетании черного, красного, желтого и белого цветов [8].



Противопоставленный товарный знак по свидетельству №325845 является комбинированным, состоящим из словесного элемента «САТ», выполненного жирным шрифтом буквами латинского алфавита и геометрических фигур неправильной формы. Правовая охрана предоставлена в сочетании черного, красного, желтого и белого цветов [9].

В результате проведения анализа словарно-справочных источников, слова «КАТПРОКАТ» не выявлено, и, следовательно, оно является вымышленным. Довод лица, подавшего возражение, основан на том, что слово состоит из двух основ «КАТ» как транслитерация английского слова «САТ» и «ПРОКАТ», где слово прокат является описательным для услуг 37 и 39 класса МКТУ.

Вместе с тем, информация с сайта www.sokr.ru, показывает, что сокращение «кат» имеет множество значений (например: Кировский авиационный техникум; компьютерная аксиальная томография; Каталония; категория; католический; каталитический; каталог; комплект аппаратно-технического оборудования; итд.), а также сокращение «про» имеет несколько значений (например: поезд регулярного обращения; принятое расходное обязательство; предел обнаружения; первичная районная организация; приставка раздельной сигнализации итд).

Толкование смысла обозначения в целом требует рассуждений, домысливания, может вызывать в сознании потребителя различные представления, и следовательно, не может быть воспринято однозначно, то есть не может являться прямым указанием товара, его свойств и назначения.

Таким образом, деление на части, которые приводит лицо, подавшее возражение, субъективно, поскольку, как было показано выше, данное обозначение может иметь

множество составных частей разных значений, и, следовательно, довод о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 1 статьи 6 Закона необоснован.

Что касается довода лица, подавшего возражение, о том, что оспариваемый товарный знак способен ввести потребителя в заблуждение в отношении производителя товаров и услуг, то коллегия палаты по патентным спорам отмечает следующее.

Исходя из вышеизложенного само по себе обозначение «КАПРОКАТ» является вымышленным и не указывает напрямую на производителя или товар. Довод лица, подавшего возражение, основан на том, что одна часть слова «КАТ» указывает на название техники «САТ», а вторая часть «прокат» на вид услуг, которые оказывает правообладатель оспариваемого товарного знака и как следствие потребитель может воспринимать, что данные услуги оказывает компания Катерпиллар Инк.

Широкая известность товарных знаков лица, подавшего возражение, для маркировки строительной техники на территории Российской Федерации, не вызывает сомнений. Вместе с тем вывод о способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя может быть сделан в том случае, если товары, маркированные оспариваемым товарным знаком имеют совместную встречаемость в гражданском обороте с товарами, лица подавшего возражение, и у потребителя сложилась устойчивая ассоциация товаров, сопровождаемых оспариваемым товарным знаком, с лицом, подавшим возражение. В то же время каких-либо документов, доказывающих введение потребителя в заблуждение относительно производителя или качества товаров в Российской Федерации лицом, подавшим возражение, не представлено.

Напротив, анализ представленных правообладателем документов, а также анализ сайта правообладателя показал, что компания ОАО «МИРО» оказывает услуги по аренде дорожно-строительной техники различных производителей таких как: электростанции и дизель генераторы Atlas Copco (Атлас Копко), карьерная техника производства: Caterpillar (Катерпиллар), Komatsu (Комацу), Hitachi (Хитачи), Hyundai (Хёндэ), Atlas Weyhausen (Атлас Вейхаузен), New Holland (Нью Холланд), DRESSTA (Дресста), Liebherr (Либхерр), Клинцы, Галичанин, а также других производителей. На сайте указаны все производители техники с описанием краткой информации о нем и его продукции, информации о нанесении оспариваемого товарного знака на предлагаемую в аренду технику не выявлено, и, следовательно, введения в заблуждение относительно производителя техники, сдаваемой в аренду, не установлено.

Также стоит отметить, что коллегия приняла во внимание информацию о том, что правообладатель приобретал технику «САТ», начиная с 2006 года по договорам купли продажи или договорам лизинга [7-8] непосредственно у компании ООО «Катерпиллар Файнэншл» (финансовое подразделение компании Катерпиллар Инк.) и у компании ООО «Цеппелин Русланд (официальный дилер компании Caterpillar в Центральном, Северо-Западном, части Поволжского и Южном федеральных округах Российской Федерации), и, являясь добросовестным приобретателем, распоряжается ею по своему усмотрению. В связи, с чем довод лица, подавшего возражение, о введение потребителя в заблуждение относительно производителя, является недоказанным.

Что касается результатов социологических опросов [4], необходимо отметить, что анализ представленных отчетов показал, что данные результатов опросов не могут быть признаны убедительными по следующим причинам.

Первый отчет был сделан с целью изучения респондентов о возможности введения в заблуждение в отношении товаров и услуг компании ОАО «МИРО», осуществляющей свою деятельность под обозначением «КАТПРОКАТ». На странице 8 отчета содержится информация о цели исследования – мнение респондентов о связи «КАТПРОКАТ» с оборудованием «САТ». Следует отметить, что вопросы: «На рынке есть ряд компаний, которые занимаются сдачей в аренду и продажей дорожно-строительной техники «САТ» компании Катерпиллар Инк. Среди них компания ОАО «МИРО», осуществляющая свою деятельность под обозначением «КАТПРОКАТ». Как по Вашему мнению, данная организация является официальным дилером оборудования САТ в России или нет?» или «Компания ОАО МИРО, осуществляющая деятельность под обозначением «КАТПРОКАТ», не является официальным дилером оборудования САТ компании Катерпиллар Инк., в России. Как Вы считаете, присутствие ее на рынке создает возможность введения потребителей в заблуждение в отношении производителя товаров или услуг или нет?», задаваемые респондентам построены некорректно, поскольку дилер это лицо, заключившее договор с производителем, а опрашиваемый независимый респондент не может быть осведомлен в данном вопросе. Целесообразно также обратить внимание, что во втором вышеуказанном вопросе сразу указано, что ОАО «МИРО» не является дилером компании Катерпиллар Инк., что может быть расценено как наводящий вопрос.

Таким образом, приведенные данные не могут свидетельствовать о мнении потребителей. Кроме того, коллегия палаты по патентным спорам обратила внимание, что отчеты не имеют ретроспективности (дата отчета – 2012 год, дата приоритета товарного знака – 14.06.2006). Исследование не содержит данных о том, какому количеству из опрошенных вообще знаком товарный знак, являющийся предметом данного исследования, и знакомы ли они с компанией правообладателя и его деятельностью.

Исходя из вышеизложенного, довод лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 3 статьи 6 Закона является недоказанным.

В отношении сходства оспариваемого товарного знака с серией знаков, принадлежащих лицу, подавшему возражение, коллегия отмечает следующее.

Оспариваемый товарный знак является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Противопоставленные товарные знаки [1-9], являются серией товарных знаков, объединенных словесным элементом «САТ», выполненным буквами латинского алфавита.

Сравниваемые знаки не совпадают по большинству признаков фонетического сходства: имеют разное количество слогов, разное количество букв, разную фонетическую длину. Следовательно, сходство сравниваемых товарных знаков, по фонетическому критерию сходства словесных обозначений отсутствует.

Сравниваемые товарные знаки различаются и визуально, в первую очередь, за счет разного количества входящих в них элементов и используемых алфавитов.

С точки зрения семантики словесный элемент «КАТПРОКАТ» не имеет значения ни в одном из языков, а словесный элемент «САТ» означает в переводе с английского языка «кошка, кот», ввиду чего сравниваемые товарные знаки не являются сходными по смысловому критерию сходства.

С учетом изложенного, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу о том, что сравниваемые товарные знаки не ассоциируются друг с другом в целом, что свидетельствует об отсутствии их сходства.

Отсутствие сходства оспариваемого товарного знака и противопоставленных товарных знаков [1-9] позволяет коллегии палаты по патентным спорам не анализировать перечни товаров на предмет установления их однородности.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу об отсутствии сходства сравниваемых знаков до степени смешения, и, следовательно, довод лица, подавшего возражение, о том, что регистрация оспариваемого товарного знака произведена в нарушение пункта 1 статьи 7 Закона, является неправомерным.

В палату по патентным спорам 29.01.2013 поступило особое мнение от лица, подавшего возражение, и от исполнительного директора компании Катерпиллар Инк. доводы которого повторяют основания для признания оспариваемой регистрации произведенной в нарушение требованиям законодательства. Оценка всем доводам лица, подавшего возражение, была дана выше по тексту заключения и не требует дополнительного исследования.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу

отказать в удовлетворении возражения от 21.09.2012, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №335893.