

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Кодекс), и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 №644/261, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее в Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 20.10.2022, поданное компанией ТОНАТСУ CORPORATION, Япония (далее - заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 23.06.2022 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1389173, при этом установлено следующее.

Международная регистрация знака с датой территориального расширения от 02.09.2021 была произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (МБ ВОИС) за №1389173 на имя заявителя в отношении товаров 07 класса МКТУ.

Знак по международной регистрации №1389173 представляет собой словесное обозначение «Feel the Wind», выполненное буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Согласно решению Роспатента от 23.06.2022 принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1389173 в отношении товаров 07 класса МКТУ,

мотивированное в заключении по результатам экспертизы его несоответствием требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что знак по международной регистрации №1389173 сходен до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя другого лица товарным знаком «FEEL THE WIND» по свидетельству №475679, с приоритетом от 09.11.2011 в отношении услуг 39, 41 классов МКТУ, однородных заявленным товарам 07 класса МКТУ [1].

Вывод экспертизы о сходстве сравниваемых знаков основан на фонетическом тождестве их словесных элементов «Feel the Wind»/«FEEL THE WIND».

В поступившем возражении заявитель выразил несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель считает, что фонетическое тождество заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака очевидно, однако заявленные товары и услуги противопоставленного зарегистрированного товарного знака однородными не являются;

- вид заявленных товаров: лодочный мотор - подвесной мотор прикрепляемый к жёсткому транцу лодки; двигатель (мотор) — устройство, преобразующее какой-либо вид энергии в механическую работу; двигатель внутреннего сгорания - разновидность теплового двигателя, в котором топливная смесь сгорает непосредственно в рабочей камере (внутри) двигателя;

- виды противопоставленных услуг: транспортировка - процесс перемещения груза/объекта в место назначения, посредством тех или иных транспортных средств; упаковка (товаров) - средство или комплекс средств, обеспечивающих защиту продукции от влияния окружающей среды, от повреждений и потерь, и облегчающих процесс обращения (транспортирования, хранения, реализации); хранение товаров - процесс размещения товара в складском помещении, содержание и уход за ним в целях обеспечения его качества и количества; фрахт – транспортировка товара морским или воздушным транспортом; организация путешествий - комплекс действий, обеспечивающих успешное совершение туристского путешествия; образование - система воспитания и обучения личности; развлечение - деятельность ради удовольствия, проведение досуга и т.д.;

- противопоставленные услуги относятся к совершенно иным родовым или видовым группам в сравнении с товарами 07 класса МКТУ - лодочные моторы и двигатели внутреннего сгорания;

- товары 07 класса МКТУ относятся к товарам технического назначения, тогда как услуги 39, 41, 43 классов МКТУ предназначены для развлечения, обучения, путешествий, перевозке товаров и т.п.;

- лодочные моторы реализуются в специализированных магазинах, в том числе, в интернет магазинах, тогда как приведенные в перечне ранее зарегистрированного товарного знака услуги реализуются в специальных агентствах, кассах, на курсах, стадионах, через каналы, не имеющие отношения к продаже лодочных моторов;

- заявитель обращает внимание на тот факт, что словесное обозначение «Feel the Wind» является рекламным девизом (слоганом). Как правило, слоганы являются вспомогательным средством индивидуализации товаров (услуг), чаще всего, используются на товаре и/или упаковке совместно с основным индивидуализирующим средством, например, в нашем случае, «TOHATSU Feel the wind», а также отдельно на сайте компании-производителя, в руководствах по эксплуатации моторов, на выставочных стендах, рекламных материалах, рекламе в СМИ и т.п.;

- заявитель предполагает, что слоган «FEEL THE WIND» также является не основным индивидуализирующим услуги 39, 41 и 43 классов МКТУ обозначением;

- стоимость лодочных моторов и двигателей внутреннего сгорания достаточно высока, используются они на протяжении многих лет, вероятность спонтанной покупки исключена;

- заявитель считает, что вероятность того, что у потребителя может возникнуть представление о едином источнике происхождения товаров 7 класса МКТУ и услуг 39, 41 и 43 классов МКТУ полностью отсутствует;

- компания Tohatsu Corporation – известная на мировом рынке японская компания, созданная в 1922 году, производящая и продающая подвесные моторы, прогулочные катера, передвижные пожарные насосы, пожарные машины, насосы для строительства и дренажа, а также холодильные установки для транспорта;

- целевая аудитория - владельцы катеров и лодок, оснащенных моторами, вполне осведомлены о мировом лидере в производстве подвесных моторов, что полностью исключает принципиальную возможность возникновения у потребителей представления о принадлежности моторов московскому индивидуальному предпринимателю Волкову С.Н., правообладателю товарного знака по свидетельству №475679, основным видом деятельности которого является предоставление экскурсионных туристических услуг.

На основании изложенного заявитель выразил просьбу об отмене решения Роспатента от 23.06.2022 и предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации вышеуказанному знаку в отношении заявленных товаров 07 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, коллегия установила следующее.

С учетом даты территориального расширения (02.09.2021) правовая база для оценки его охраноспособности на территории Российской Федерации включает в себя 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.

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 положениями пункта 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

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.

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).

Знак по международной регистрации №1389173 представляет собой словесное обозначение «Feel the Wind», выполненное буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку испрашивается в отношении товаров 07 класса МКТУ.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Противопоставленный товарный знак [1] является словесным «FEEL THE WIND», выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении услуг 39, 41, 43 классов МКТУ.

Как было указано выше, решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1389173 в отношении товаров 07 класса МКТУ основано на наличии сходного до степени смешения товарного знака [1].

Анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [1] показал, что они содержат фонетически, семантически тождественные и графически сходные словесные элементы «Feel the Wind»/«FEEL THE WIND», что заявителем не оспаривается.

Вместе с тем анализ товаров и услуг, представленных в перечнях сравниваемых обозначений, показал следующее.

Товары 07 класса МКТУ «Outboard motors; internal combustion engines» («лодочные (подвесные) моторы; двигатели внутреннего сгорания») заявленного обозначения и услуги 39 класса МКТУ «транспортировка; упаковка и хранение товаров; организация путешествий, организация туров, поездок; услуги водно-прогулочного транспорта; фрахтование яхт», услуги 41 класса МКТУ «образование, воспитание; обеспечение учебного процесса; развлечения; организация спортивных и культурно-просветительных мероприятий, обучение водным видам спорта; обучение и подготовка к хождению на яхтах и парусных судах; прокат спортивного оборудования», услуги 43 класса МКТУ «услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками; обеспечение временного проживания» противопоставленного товарного знака [1] не являются однородными, поскольку имеют разное назначение и не соотносятся как род/вид.

Так, услуги 39 класса МКТУ «транспортировка; упаковка и хранение товаров; организация путешествий, организация туров, поездок; услуги водно-прогулочного транспорта; фрахтование яхт» противопоставленного товарного знака отражают деятельность по транспортировке, упаковке, хранении товаров, а также деятельность по организации путешествий, то есть подразумевают исключительно услуги посреднических предприятий, к которым могут относиться транспортные услуги, складские услуги, услуги туристических агентств и т.д., оказываемых в интересах третьих лиц.

Услуги 41 класса МКТУ «образование, воспитание; обеспечение учебного процесса; развлечения; организация спортивных и культурно-просветительных мероприятий, обучение водным видам спорта; обучение и подготовка к хождению на яхтах и парусных судах; прокат спортивного оборудования» противопоставленного товарного знака отражают деятельность в области воспитания и обучения; деятельность в области проведения досуга и т.д., то есть подразумевают услуги культурно-просветительных организаций, оказываемых в интересах третьих лиц.

Услуги 43 класса МКТУ «услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками; обеспечение временного проживания» противопоставленного товарного знака отражают деятельность в области обеспечения пищевыми продуктами; деятельность в области обеспечения временного жилья, то есть подразумевают услуги предоставляемые организациями, оказываемых в интересах третьих лиц.

Товары 07 класса МКТУ заявленного обозначения относятся непосредственно к производству такого оборудования, как моторы, двигатели внутреннего сгорания.

При этом, само по себе производство указанных товаров представляет собой сложный энергоемкий технологический процесс, включающий множество различных операций. Рассматриваемые товары не являются товарами повседневного спроса, в связи с чем потребители достаточно внимательны к выбору такой продукции.

Производитель товаров осуществляет изготовление продукции и не может быть конкурентом на рынке предприятий по оказанию различных услуг, в том числе, услуг в области транспортировки грузов, которые сами товаров не производят.

Потребитель, обращаясь к услугам данных предприятий, четко понимает разницу между производственными и обслуживающими предприятиями, и никогда не спутает их.

Таким образом, товары 07 класса МКТУ заявленного обозначения относятся к товарам технического назначения, а услуги 39, 41, 43 классов МКТУ противопоставленного товарного знака [1] предназначены для развлечения, обучения, путешествий, перевозке товаров и т.п., то есть относятся к разному роду (виду) и имеют разное назначение.

При этом, заявленные товары, как указывалось ранее, относятся к производству моторов и двигателей, которые в дальнейшем реализуются в специализированных магазинах, в то время как противопоставленные услуги отражают деятельность организаций по транспортировке, упаковке товаров, путешествий, организаций в области образовательных и развлекательных услуг, обучения водным видам спорта, обучения хождению на яхтах и парусных судах, прокат спортивного оборудования, услуг гостиниц, кафе и ресторанов.

Указанное свидетельствует об отсутствии принципиальной возможности возникновения у потребителя представления о принадлежности сравниваемых товаров 07 класса МКТУ и услуг 39, 41, 43 классов МКТУ одному производителю.

Таким образом, потребитель на рынке товаров и услуг никогда не перепутает производственное предприятие и организацию, оказывающую специфические услуги. В этой связи у коллегии нет оснований для вывода о том, что сопоставляемые товары 07 класса МКТУ и услуги 39, 41, 43 классов МКТУ могут принадлежать одному производителю товаров или лицу, оказывающему услуги. Следовательно, сравниваемые товары и услуги не являются однородными.

Коллегия особо указывает, что отсутствие сведений об осуществлении деятельности владельца противопоставленного товарного знака [1], связанной с производством моторов и двигателей, обуславливает невозможность смешения средств индивидуализации в гражданском обороте.

В этой связи основания для вывода о несоответствии знака по международной регистрации №1389173 требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, отсутствуют.

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

удовлетворить возражение, поступившее 20.10.2022, отменить решение Роспатента от 23.06.2022 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1389173 в отношении товаров 07 класса МКТУ.