

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью Гражданского кодекса 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 апреля 2020 г. № 644/261, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25 августа 2020 г. № 59454, вступившими в силу 06.09.2020, рассмотрела возражение, поступившее 21.04.2023, поданное Днепровским Артуром Вячеславовичем, Московская обл., д. Медвежьи Озера (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2022706973, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2022706973 было подано 07.02.2022 на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 03, 05, 12, 16, 21, 24, 25, 28, 29, 30, 32 и услуг 41 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

В качестве товарного знака заявлено словесное обозначение « **ДЫР ДЫР ТРАКТОР** », выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2022706973 было принято 20.02.2023 на основании заключения по результатам экспертизы, в котором указано, что заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении части товаров 12 класса МКТУ с включением словесного элемента «ТРАКТОР» в качестве неохраняемого элемента.

В отношении остальных товаров и услуг заявленное обозначение не удовлетворяет требованиям пункта на основании положений пункта 1, пункта 3, пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное мотивировано тем, что входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «трактор» (Трактор-самоходная машина для тяги и приведения в действие машин, орудий) с учетом его семантического значения характеризует часть заявленных товаров 28 класса (а именно: автомобили [игрушки]/средства транспортные [игрушки]; игрушки; модели масштабные сборные [игрушки]; модели транспортных средств масштабные; средства транспортные игрушечные с дистанционным управлением; фигурки [игрушки]), часть заявленных товаров 12 класса (а именно колпаки для колес; рули; сиденья для транспортных средств; средства трехколесные; чехлы для транспортных средств), указывая на их вид и назначение, а в отношении остальных заявленных товаров 12 класса МКТУ, вышеуказанный словесный элемент способен ввести потребителя в заблуждение относительно вида и назначения товаров, на основании положений пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком со словесным элементом «ТРАКТОР» (св-во № 863875 , приоритет от 08.12.2020), зарегистрированным на имя Челябинская городская общественная организация хоккейный клуб "Трактор", г. Челябинск, в отношении товаров и услуг 03, 05, 12, 16, 21, 24, 25, 28, 29, 30, 32, 41, класса, однородных заявленным товарам и услугам 03, 05, 12, 16, 21, 24, 25, 28, 29, 30, 32, 41 классов.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 21.04.2023 поступило возражение, в котором заявитель указал, что им получено согласие от правообладателя противопоставленного товарного знака - Челябинской городской общественной организации хоккейный клуб «Трактор», 454007, РФ, город Челябинск, ул. Савина, д.1, на регистрацию в качестве товарного знака обозначения по заявке

№2022706973 в отношении товаров 03, 05, 12, 16, 21, 24, 25, 28, 29, 30, 32 и услуг 41 классов МКТУ.

Заявитель просит принять во внимание данное письмо - согласие, поскольку заявленное словесное обозначение и противопоставленный товарный знак будут восприниматься российскими потребителями по-разному в силу графического несходства, так как создают совершенно различные ассоциации, имеют сильные графические различия, достаточные для того, чтобы отличать товары заявителя от товаров правообладателя противопоставленного товарного знака.

Заявитель также сообщает, что оригинал письма-согласия находится в деле заявки №2021754856, по которой произведена регистрация товарного знака № 932892.


К возражению приложена заверенная копия упомянутого письма-согласия.

На заседании коллегии, которое состоялось 19.05.2023, заявителю было указано на выявленное дополнительное обстоятельство, препятствующее государственной регистрации товарного знака по заявке № 2022706973, а именно, на несоответствие заявленного обозначения требованиям пункта 3(1) статьи 1483 как ложное и/или вводящее потребителя в заблуждение относительно вида части заявленных товаров 28 класса МКТУ, а именно в отношении следующих товаров: автомобили [игрушки]; домики для кукол; домики игровые для детей; боди-борды; доски для плавания поддерживающие; доски для сапсерфинга; доски для серфинга; дроны [игрушки]; качалки-лошади; [игрушки]; комнаты для кукол; кровати для кукол; куклы; медведи плюшевые; сани [товары спортивные]; сноуборды.

Заявителю предлагалось представить свое мнение в отношении указанного дополнительного основания.

На заседании коллегии, которое состоялось 19.06.2023, от заявителя было представлено дополнение к возражению, в котором представлена ссылка на товарный



знак «  » по свидетельству №720186, зарегистрированный на имя заявителя, в том числе, для товаров 28 класса МКТУ.

По мнению заявителя, в данном случае отсутствует угроза введения в заблуждение потребителя относительно вида товара, так как данное обозначение является наименованием контента на канале YouTube, которое известно потребителям само по себе безотносительно предметов использования, и может быть использовано для широкого круга продукции.

К дополнению приложены изображения упаковки игрушек, маркированных товарным знаком по свидетельству №720186, и скриншот страницы на www.youtube.com. «Синий трактор ДЫР ДЫР».

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты поступления (07.02.2022) заявки №2022706973 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его 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 Минэкономразвития России от 20 июля 2015 года №482, и введенные в действие 31 августа 2015 года (далее – Правила).

В соответствии с требованиями подпункта 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, 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.

В соответствии с пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса положения пункта 1 настоящей статьи не применяются в отношении обозначений, которые:

- 1) приобрели различительную способность в результате их использования;
- 2) состоят только из элементов, указанных в подпунктах 1-4 пункта 1 настоящей статьи и образующих комбинацию, обладающую различительной способностью.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

Согласно пункту 35 Правил, указанные в пункте 34 Правил элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса.

Для доказательства приобретения обозначением различительной способности могут быть представлены содержащиеся в соответствующих документах фактические сведения: о длительности, интенсивности использования обозначения, территории и объемах реализации товаров, маркированных заявленным обозначением, о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и изготовителе товаров, включая результаты социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, сопровождаемых заявленным обозначением и иные сведения.

В соответствии с пунктом 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.

Согласно пункту 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.

В соответствии с требованиями подпункта 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.

Согласно пункту абзацу 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса и пункту 46 Правил регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в пункте 6 статьи 1483 Кодекса, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

Согласно пункту 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.

Согласно пункту 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. 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).

Как указано выше, в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение « **ДЫР ДЫР ТРАКТОР** », выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Как указано в заключении по результатам экспертизы, словесный элемент «ТРАКТОР», включенный в состав заявленного обозначения, представляет собой прямое указание на вид наземного механического транспортного средства - Тра́ктор (англ. tractor «тягач») — самодвижущаяся (гусеничная или колёсная) машина, выполняющая сельскохозяйственные, дорожно-строительные, землеройные, транспортные и другие работы в агрегате с прицепными, навесными или стационарными машинами (орудиями) (<https://ru.wikipedia.org/wiki/Трактор>).

При анализе на соответствие заявленного обозначения требованиям пунктов 1 и 3(1) статьи 1483 Кодекса коллегия учитывала, что одно и то же обозначение может в отношении одних товаров быть признано описательным, в отношении других — ложным и/или вводящим в заблуждение, в отношении третьих — фантазийным.

Элементы обозначений, указывающие на вид товара и/или его характеристики и/или содержащие сведения об изготовителе и т.д. через ассоциации, которые они

вызывают у потребителя, относят к способным ввести в заблуждение. Способность элементов ввести в заблуждение не вполне очевидна. Она имеет вероятностный характер, при этом предполагаемая ложные и способные ввести в заблуждение элементы, обладающие признаками правдоподобности, как достоверные указания на вид и назначение товаров, признаются ложными или способными ввести потребителя в заблуждение.

Таким образом, словесный элемент «ТРАКТОР» является общепотребительным словом, смысл которого очевиден для российского потребителя как прямое указание на вид товаров, относящихся к наземным транспортным средствам, соответственно, для товаров такого рода, относящихся 12 классу МКТУ, а также деталям и элементам таких транспортных средств (колпаки для колес; рули; сиденья для транспортных средств; средства трехколесные; чехлы для транспортных средств), словесный элемент «ТРАКТОР» является описательным.

В отношении других товаров 12 класса МКТУ (велосипеды; велосипеды электрические; верх откидной для детских колясок; гироскутеры/скутеры самобалансирующиеся; доски гироскопические/доски самобалансирующиеся; дроны для фотосъемки; звонки велосипедные; коляски детские прогулочные; коляски для домашних животных; коляски для мотоциклов; коляски для новорожденных; корзинки для велосипедов; кофры для велосипедов; кофры для мотоциклов; кресла-коляски; мопеды; мотороллеры/скутеры; мотоциклы; муфты для ног, предназначенные для колясок; муфты для ног, предназначенные для открытых детских колясок; прицепы к велосипедам; рамы велосипедов; рамы мотоциклов; рули велосипедов; рули мотоциклов; самокаты [транспортные средства]; сани [транспортные средства]; сани финские; седла для велосипедов; седла для мотоциклов; сетки предохранительные для велосипедов; сетки противомоскитные для детских колясок; сиденья безопасные детские для транспортных средств; сумки для прогулочных колясок; чехлы для детских колясок; чехлы для седел велосипедов; чехлы для седел мотоциклов; чехлы для сидений транспортных средств), для которых испрашивается регистрация товарного знака, заявленное обозначение является ложным и/или способным ввести потребителя в заблуждение относительно вида товара, соответственно, для этих

товаров заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании положений пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса.

Учитывая, что словесный элемент «ТРАКТОР» не занимает в композиции заявленного обозначения доминирующего положения, он может быть включен в состав товарного знака в качестве неохраняемого элемента для товаров 12 класса МКТУ на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Коллегия отмечает, что заявитель не оспаривает вышеуказанные выводы в отношении товаров 12 класса МКТУ.

При анализе товаров 28 класса МКТУ, коллегия исходила из того обстоятельства, что оценка обозначения на соответствие требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса производится исходя из восприятия этого обозначения рядовым, средним потребителем соответствующего товара в Российской Федерации – адресатом товаров, для индивидуализации которых зарегистрирован товарный знак или испрашивается регистрация товарного знака.

В свою очередь оценка обозначения на соответствие подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса также производится исходя из восприятия этого обозначения средними потребителями – адресатами товаров, для индивидуализации которых испрашивается правовая охрана обозначения, в отношении конкретных товаров (услуг).

Обозначения, указывающие на не присущее конкретному товару свойство, которое средним потребителем не может быть воспринято как правдоподобное, ложными в смысле подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не являются.

Коллегия приняла во внимание, что адресатом товаров 28 класса МКТУ являются дети, соответственно, для потребителя детских товаров заявленное обозначение прямо указывает на вид игрушки в виде трактора, тем самым представляет собой характеристику таких товаров и является неохраняемым элементом для товаров 28 класса МКТУ: средства транспортные [игрушки]; игрушки; модели масштабные сборные [игрушки]; модели транспортных средств масштабные;

средства транспортные игрушечные с дистанционным управлением; фигурки [игрушки].

Соответственно для остальной части товаров 28 класса МКТУ, которые являются прямым указанием на вид игрушки, но при этом не являются трактором, заявленное обозначение является ложным и/или способным ввести потребителя в заблуждение относительно вида товара, однако, учитывая, что эти товары предназначены для детей, соответственно потребители этих товаров вряд ли поверят таким ложным и ассоциативным представлениям.

Предполагаемая ложная ассоциация обозначения относительно конкретных товаров, не обладающая признаками правдоподобности, сама по себе придает обозначению фантазийный характер. Регистрация таких обозначений возможна.

Подтверждением указанного является ссылка заявителя на то, что заявленное обозначение является наименованием известного контента на www.youtube.com., в связи с чем будет наноситься на индивидуальную упаковку товара и может быть использовано для широкого круга продукции, как это происходит с обозначением «Синий Трактор» по свидетельству №720186, которое используется в отношении всего перечня товаров 28 класса МКТУ на упаковке этих товаров.

В качестве препятствия для предоставления правовой охраны товарному знаку по заявке №2022706973 в полном объеме экспертизой также был выявлен



комбинированный товарный знак «**ТРАКТОР**» по свидетельству №863875, включающий словесный элемент «ТРАКТОР», занимающий в композиции знака доминирующее положение, зарегистрированный в отношении широкого и разнообразного перечня товаров и услуг, включающего, в частности, товары 03, 05, 12, 16, 21, 24, 25, 28, 29, 30, 32 и услуги 41 классов МКТУ, при этом для товаров 12 класса МКТУ словесный элемент «ТРАКТОР» является неохраняемым элементом в составе противопоставленного товарного знака.

Сходство заявленного обозначения с противопоставленным товарным знаком было установлено на основании фонетического сходства словесных элементов, что обусловлено полным фонетическим вхождением доминирующего словесного элемента «ТРАКТОР» в заявленное словесное обозначение, а также однородностью товаров и услуг, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак и испрашивается регистрация, что обусловленного принадлежностью их к одним родовым и видовым группам товаров, в том числе присутствием идентичных позиций, которые характеризуются одинаковым назначением, кругом потребителей и условиями реализации.

Вместе с тем, правообладатель противопоставленного товарного знака предоставил заявителю безотзывное письмо-согласие на регистрацию товарного знака по заявке №2022706973 на имя заявителя в отношении всех заявленных товаров и услуг.

Представленное письмо-согласие свидетельствуют об отсутствии столкновения интересов заявителя и правообладателя товарного знака по свидетельству № 863875 в гражданском обороте на территории Российской Федерации, с учетом разных областей деятельности компаний. Кроме того, сравниваемые обозначения не являются тождественными, поскольку имеют определенные фонетические и графические различия, в связи с чем регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака не будет вводить потребителя в заблуждение в смысле положений пункта 6 статьи 1483 Кодекса и пункта 46 Правил.

Соответственно, противопоставленный знак не может препятствовать регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении однородных товаров и услуг.

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

удовлетворить возражение, поступившее 21.04.2023, изменить решение Роспатента от 20.02.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2022706973.