

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном пунктом 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 от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 03.10.2017. Данное возражение подано АО «Опытное конструкторское бюро «Новатор», Россия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2016715817, при этом установлено следующее.

Заявка № 2016715817 на регистрацию комбинированного обозначения « **КАЛИБР** » была подана на имя заявителя 05.05.2016 в отношении товаров и услуг 06, 07, 09, 13 и 41 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом было принято решение от 28.07.2017 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2016715817 в отношении всех заявленных товаров и услуг, в связи с несоответствием обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса (далее – решение Роспатента).

Решение Роспатента основано на заключении по результатам экспертизы, мотивированном тем, что заявленное обозначение в отношении однородных товаров и услуг 06, 07, 09, 13 и 41 классов МКТУ сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя иных лиц знаками:

- «  » по свидетельству № 564867, приоритет 28.04.2014, ООО НПК «Калибр», услуги 41 класса МКТУ [1];

- «**КАЛИБР**» по свидетельству № 369134, приоритет 19.06.2008, ООО «Калибр ТЗ», товары 07, 09 классов МКТУ (однородны товарам 06, 07, 09 классов МКТУ) [2];

- знаки компании «Johan Schouten Beheer B.V.»:

- «CALIBER» по международной регистрации № 755353, конвенционный приоритет 31.08.2000, товары 09 класса МКТУ (однородны товарам 06, 09 классов МКТУ) [3];



- «**CALIBER**» по международной регистрации № 734904, приоритет 05.04.2000, товары 09 класса МКТУ (однородны товарам 06, 09 классов МКТУ) [4];



- «**202 Калибр**» по свидетельству № 578522, приоритет 12.05.2015, товары 13 класса МКТУ (однородны товарам 06, 13 классов МКТУ) [5].

В заключении экспертизы указано, что вывод о сходстве знаков сделан на основании сходства словесного элемента «КАЛИБР».

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 03.10.2017 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- в отношении противопоставленного товарного знака [1] заявитель выражает согласие и предлагает исключить 41 класс МКТУ из перечня товаров и услуг заявленного обозначения;

- противопоставление знаков [3, 4] правомерно лишь для части заявленных товаров 09 класса МКТУ, а для товаров 09 класса МКТУ «аппаратура для дистанционного управления; аппаратура для дистанционного управления сигналами электродинамическими; радиоприборы» и для всех товаров 06 класса МКТУ их противопоставление ничем не обосновано;

- анализ перечней товаров 07 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [2] и заявленного обозначения не выявил однородных товаров, т.к. в перечень товаров 07 класса МКТУ знака [2] не входит ни один товар, который можно было

бы отнести к одному роду: к двигателям для летательных аппаратов или двигателям реактивным (все товары имеют широкого потребителя и не могут быть использованы для летательных аппаратов, т.е. товары имеют разное назначение, разный круг потребителей и разные области применения). Сферы деятельности правообладателя знака [2] и заявителя различны. Заявитель готов сократить перечень товаров 09 класса МКТУ товарами: «аппаратура для дистанционного управления; аппаратура для дистанционного управления сигналами электродинамическими; радиоприборы», которые однозначно неоднородны товарам противопоставленного знака [2];

- противопоставленный товарный знак [5] не препятствует регистрации заявленного обозначения для части товаров 13 класса МКТУ, а именно «ракеты управляемые». Степень сходства заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [5] невысокая, т.к. они не ассоциируются друг с другом в целом, в том числе за счет включения в первой части противопоставленного товарного знака числовых элементов, которые обуславливают разное фонетическое и семантическое восприятие по сравнению с заявленным обозначением. Из-за высокой степени стилизации элементов противопоставленного товарного знака он воспринимается на качественно ином уровне по сравнению с заявленным обозначением;

- в перечне заявленного обозначения указаны следующие товары 13 класса МКТУ: «ракеты управляемые, снаряды баллистические, торпеды». В перечне товаров противопоставленного товарного знака [5] – «снаряды баллистические, торпеды», отсутствует товар «ракеты управляемые». Заявленное обозначение относится к продукции военного назначения, к ракетной технике. Для потребителя военной продукции ракета управляемая не является однородным товаром по отношению к снарядам баллистическим и торпедам. При этом, сферой деятельности правообладателя знака [5] ООО «Рысь» (выписка из ЕГРЮЛ) является: прочая розничная торговля в специализированных магазинах; розничная торговля фотоаппаратурой, оптическими и точными приборами; розничная торговля бытовым жидким котельным топливом, газом в баллонах, углем, древесным топливом, топливным торфом;

- потребителем продукции, обозначаемой заявленным обозначением, является государство в лице Министерства обороны Российской Федерации (оно же заказчик), т.е. потребитель точно знает, какую продукцию он приобретает, и кто является изготовителем, поэтому возможность смешения исключена.

Дополнительно, в возражении приведены аргументы относительно того, что заявленное обозначение приобрело различительную способность до даты подачи заявки для товара 13 класса МКТУ «ракеты управляемые». Потребитель прочно ассоциирует обозначение «Калибр» с ракетной техникой, а именно, с ракетами управляемыми, и изготовителем - АО «ОКБ «Новатор».

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2016715817 в отношении всех товаров 06 и 07 классов МКТУ, а также для товаров 09 класса МКТУ: «аппаратура для дистанционного управления; аппаратура для дистанционного управления сигналами электродинамическими; радиоприборы», для товаров 13 класса МКТУ: «ракеты управляемые».

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

С учетом даты (05.05.2016) подачи заявки № 2016715817 правовая база для оценки охраноспособности товарного знака включает вышеуказанный 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 требованиями 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, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной; 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.

Согласно пункту 14.4.2.4 Правил установлено, что комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как 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.

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.

Заявленное обозначение « **КАЛИБР** » является словесным и выполнено заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении указанного в возражении перечня товаров 06, 07, 09 и 13 классов МКТУ.

Заявителем исключены услуги 41 класса МКТУ, в связи с чем сопоставление с противопоставленным товарным знаком [1] не проводится.

Противопоставленный товарный знак « **КАЛИБР** » [2] является словесным и выполнен заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 07 и 09 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Противопоставленный знак «CALIBER» [3] является словесным и выполнен заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена, в том числе в отношении товаров 09 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.



Противопоставленный знак «» [4] представляет собой композицию из словесного элемента «CALIBER», выполненного на фоне овала заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена в цветовом сочетании «red, white, blue» (красный, белый, синий), в том числе в отношении товаров 09 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.



Противопоставленный товарный знак «» [5] представляет собой композицию из цифрового элемента «202» и словесного элемента «КАЛИБР», выполненного заглавными и строчными буквами русского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена, в том числе в отношении товаров 13 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Анализ материалов дела показал следующее.

Заявленное обозначение «КАЛИБР» и знаки «КАЛИБР» [2], «CALIBER» [3], «» [4] являются сходными за счет вхождения фонетически близкого или идентичного и семантически тождественного элемента «КАЛИБР/CALIBER» (caliber – англ., калибр, внутренний диаметр, <https://translate.academic.ru/>), что заявителем не оспаривается.

Сравнительный анализ знака «КАЛИБР» и противопоставленного



товарного знака «» [5] показал, что каждый из них содержит в своем составе в качестве несущего основную индивидуализирующую нагрузку фонетически и семантически тождественный элемент «КАЛИБР».

Что касается графического фактора сходства, то следует согласиться с мнением заявителя, что сравниваемые обозначения в целом визуально различны. Вместе с тем, коллегия считает, что в рассматриваемом случае графический фактор не может являться определяющим ввиду фонетического и семантического тождества основных индивидуализирующих составляющих сравниваемых обозначений.

Кроме того, следует указать, что оригинальность шрифта и стилизация букв



«К» и «Р» в знаке «» оказывает влияние на зрительное восприятие, однако не может повлиять на вывод о несхождении сравниваемых обозначений в целом, поскольку буквы четко очерчены и легко прочитываются, стилизация не затрудняет их прочтение как русского слова «КАЛИБР».

Изложенное свидетельствует о том, что заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак [5] ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на отдельные их отличия, и, соответственно, об их сходстве.

Что касается однородности товаров 06, 07, 09 и 13 классов МКТУ, то коллегия отмечает следующее.

Правовая охрана заявленному обозначению испрашивается в отношении следующих товаров 07 и 09 классов МКТУ: «07 – двигатели для летательных аппаратов; двигатели реактивные, за исключением используемых для наземных транспортных средств; 09 – аппаратура для дистанционного управления; аппаратура для дистанционного управления сигналами электродинамическими; радиоприборы».

В перечне товаров 07 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [2] имеются следующие товары: «моторы и двигатели (за исключением предназначенных для наземных транспортных средств), за исключением предназначенных для профессионального использования; механизмы гидравлические для управления двигателями и моторами, механизмы пневматические для управления двигателями и моторами; моторы лодочные». Перечисленные товары признаны однородными с заявленными товарами 07 и 09 классов МКТУ, относящихся к двигателям и аппаратуре дистанционной для управления, поскольку данные товары имеют одно и то же назначение (двигатели

для транспортных средств, за исключением наземных/оборудование для управления), соотносятся как «род/вид», а также имеют одинаковые условия реализации и круг потребителей.

Также, в перечнях противопоставленных знаков [3, 4] имеются такие товары 09 класса МКТУ, как «measuring, signalling, checking (supervision) apparatus and instruments; apparatus for recording, transmission or reproduction of sound or images, including audio apparatus amongst others for vehicles; telecommunication apparatus» («измерительные, сигнальные, контрольно-измерительные приборы и оборудование; аппараты для записи, передачи или воспроизведения звука или изображений, в том числе аудиоустройства для транспортных средств; телекоммуникационные аппараты»). Данные товары следует признать однородными перечисленным выше заявленным товарам 09 класса МКТУ (радиоприборы и т.д.).

Что касается товаров 06 и 13 классов МКТУ, коллегия обращает внимание на следующее.

Правовая охрана заявленному обозначению испрашивается в отношении товаров 06 класса МКТУ: «платформы для ракетных пусковых установок; платформы сборные металлические; конструкции передвижные» и товаров 13 класса МКТУ: «ракеты управляемые».

В перечне товаров 13 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [5] приведены такие товары как: боеприпасы; лафеты [артиллерия]; опоры орудийные; орудия артиллерийские [пушки]; орудия самоходные; пушки; ракетницы; ракеты сигнальные; снаряды [оружие]; снаряды артиллерийские; снаряды баллистические; снаряды реактивные [пули]; торпеды и т.д.

Согласно словарным источникам (например, Толковый словарь Ушакова, <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/1000290>): ракета, ракеты жен. (от итал. *Racchetto* – о ролик). Снаряд из гильзы, наполненный воспламеняющимся составом, приходящий в движение и взлетающий высоко в воздух при воспламенении, употр. Для фейерверков, для военных сигналов и в новейшее время в технике в качестве двигателя. Пустить ракету (в воздух). В Научно-техническом энциклопедическом словаре (<https://dic.academic.ru/dic.nsf/ntes/3958/PAKETA>) приведено следующее

значение: РАКЕТА, тонкий, конусообразный реактивный снаряд или летательный аппарат, приводимый в движение ракетным двигателем.

Слово «лафет» в Словаре иностранных слов русского языка (https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_fwords/) означает: (нем. Lafette). Станок на колесах, на котором устанавливается артиллерийское орудие. Артиллерия - крупные огнестрельные орудия со всеми принадлежностями для действия и передвижения их.

Исходя из семантики приведенных лексических значений лафет является как платформой (станком, станиной) для артиллерийского оружия, так и передвижной конструкцией, а ракета является снарядом.

Таким образом, сопоставление товаров 06 и 13 классов МКТУ, приведенных в заявленном и противопоставленном перечнях, показало их однородность, поскольку данные товары соотносятся как «род/вид», имеют одно назначение (артиллерийские снаряды и их принадлежности), условия производства и реализации (специализированные заводы) и круг потребителей (потребители, закупающие оружие).

Маркировка однородных товаров сходными знаками, принадлежащими разным производителям, обуславливает возможность смешения данных товаров/услуг в гражданском обороте.

Доводы относительно того, что заявленное обозначение приобрело различительную способность и возникновении прочных ассоциаций, не могут быть признаны убедительными, поскольку не влияют на вывод о сходстве сравниваемых обозначений и однородности товаров, приведенных в их перечнях.

С учетом установленных сходства сопоставляемых знаков и однородности товаров 06, 07, 09 и 13 классов МКТУ, для маркировки которых они предназначены, заявленное обозначение « **КАЛИБР** » и противопоставленные ему знаки [2-5] являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров. В связи с этим вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса является правомерным.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 03.10.2017, оставить в силе решение Роспатента от 28.07.2017.