

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 № 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 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, рассмотрела возражение, поступившее 29.11.2018, поданное компанией «Поларис Индастриз Инк.», корпорация штата Делавэр, США (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе государственной регистрации товарного знака по заявке № 2016730323 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны товарному знаку по заявке № 2016730323, поданной 18.08.2016, испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 12 класса МКТУ, указанных в перечне. Согласно корреспонденции от 18.11.2016 по по заявке № 2016730323 установлен конвенционный приоритет от 28.07.2016 в соответствии с первой заявкой № 87/119,547 (США).

TITAN

Согласно материалам заявки, заявлено словесное обозначение _____, выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Роспатентом 29.01.2018 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2016730323 в отношении всех товаров 12 класса МКТУ.

Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что в отношении всех товаров 12 класса МКТУ, приведенных в перечне заявки, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании положений пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса. Заключение по результатам экспертизы мотивировано следующим:

- в отношении однородных товаров 12 класса МКТУ заявленное обозначение [1] сходно до степени смешения с товарным знаком: **TITAN**, свидетельство № 293913 (приоритет от 15.06.2004, срок действия регистрации продлен до 15.06.2024) [2], правовая охрана которому была предоставлена ранее на имя: «Ниссан Джидося Кабусики Кайся (торгующая также как Ниссан Мотор Ко., Лтд.)», № 2 Такарачо, Канагава-ку, Йокохама-си, Канагава-кен, Япония.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило 29.11.2018 возражение, основные доводы которого сводятся к следующему:

- несмотря на то, что сравниваемые обозначения [1] и [2] обладают большой степенью сходства, риск смешения данных обозначений на рынке и/или введения потенциальных потребителей в заблуждение минимален;

- заявитель является известным производителем транспортных средств повышенной проходимости, вездеходов, мотовездеходов, квадроциклов, снегоходов и др.;

- противопоставленный товарный знак [2] зарегистрирован в отношении различных автомобилей. Согласно данным открытых ресурсов, «Nissan Titan» - это полноразмерный пикап, выпускаемый компанией «Ниссан» с 2004 года и предлагается к продаже на территории США. На российской версии официального сайта «Ниссан» и дилеров данной автомобильной компании отсутствует информация о возможности покупки автомобиля «Titan» в России;

- несмотря на то, что товары сравниваемых обозначений принадлежат к одной родовой группе (транспортные средства), область применения, цель применения, а также функциональные особенности различаются. При покупке изделий длительного пользования или дорогостоящих (какими являются и снегоходы, и

автомобили) покупатели бывают особенно внимательны, и вероятность смешения в данном случае невелика;

- правообладатель противопоставленного товарного знака [2] и заявитель заключили договор о сосуществовании. Правообладатель товарного знака [2] готов предоставить письменное согласие на регистрацию заявленного обозначения [1] для всех заявленных товаров 12 класса МКТУ. Оригинал письма - согласия будет представлен на заседании коллегии.

На основании изложенного в возражении содержится просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 12 класса МКТУ.

В подтверждение своих доводов заявителем к материалам возражения были приложены следующие материалы:

- сведения о снегоходах заявителя, маркируемых обозначением «Titan» – [3];
- данные об автомобилях правообладателя противопоставленного товарного знака [2], маркируемых товарным знаком «Titan» – [4].

На заседаниях коллегии заявителем к материалам дела была также приобщена переписка заявителя с правообладателем противопоставленного товарного знака [2] по поводу заключения договора о сосуществовании, а также проект договора о сосуществовании с переводом на русский язык – [5].

Изучив материалы дела, выслушав присутствующих при рассмотрении возражения, поступившего 29.11.2018, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты конвенционного приоритета (28.07.2016) заявки № 2016730323 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения [1] 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, рег. № 38572, и введенные в действие 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.

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

Согласно требованиям пункта 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 пунктом 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (1) – (3) настоящего пункта. Признаки, перечисленные в подпунктах (1) – (3) настоящего пункта, 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 и т.д.

В соответствии с пунктом 46 Правил согласие правообладателя составляется в письменной произвольной форме и представляется в подлиннике для приобщения к документам заявки. В этом же пункте указаны сведения, наличие которых проверяется при рассмотрении письма-согласия.

TITAN

Заявленное обозначение [1] по заявке № 2016730323 является словесным, выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Регистрация заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака испрашивается в отношении товаров 12 класса МКТУ «снегоходы и детали к ним, включенные в данный класс».

В отношении несоответствия заявленного обозначения [1] требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

Противопоставленный товарный знак **TITAN** по свидетельству № 293913 (приоритет от 15.06.2004, срок действия регистрации продлен до 15.06.2024) [2] является словесным, выполнен заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана товарному знаку [2] была предоставлена ранее на имя: «Ниссан Джидося Кабусики Кайся (торгующая также как Ниссан Мотор Ко., Лтд.)», Япония в отношении товаров 12 класса МКТУ «автомобили, а именно фургоны, автофургоны, многоместные легковые автомобили, пикапы, грузовики, вильчатые погрузчики, тракторы, включая тракторы-тягачи, и другие автомобили общего назначения, включая автомобили-фургоны на легковом шасси; конструктивные части для них, включенные в класс 12».

Анализ заявленного обозначения [1] и противопоставленного товарного знака [2] на тождество и сходство показал следующее.

Заявленное обозначение [1] и противопоставленный товарный знак [2] фонетически, семантически и графически тождественны. «Titan» - в переводе с английского языка на русский язык означает: «титан, титановый». См. электронный словарь: https://translate.yandex.ru/?utm_source=wizard&text=TITAN&lang=en-ru.

Таким образом, заявленное обозначение [1] и противопоставленный товарный знак [2] ассоциируются друг с другом в целом ввиду тождества словесных элементов «TITAN» по фонетическому, семантическому и графическому критериям сходства.

В материалах возражения заявитель не отрицает высокую степень сходства сравниваемых обозначений [1] и [2].

Сходство обозначений связано с однородностью товаров, в отношении которых обозначения заявлены (зарегистрированы). Как известно, чем сильнее сходство обозначений, тем выше опасность смешения товаров и, следовательно, шире диапазон товаров, которые могут рассматриваться как однородные. Поскольку сравниваемые обозначения [1] и [2] тождественны, опасность смешения однородных товаров увеличивается и, соответственно, возрастает диапазон товаров, которые могут рассматриваться как однородные. Таким образом, в отношении однородности сравниваемых товаров 12 класса МКТУ коллегия отмечает следующее.

Товары 12 класса МКТУ «снегоходы и детали к ним, включенные в данный класс» заявленного обозначения [1] однородны товарам 12 класса МКТУ «автомобили, а именно фургоны, автофургоны, многоместные легковые автомобили, пикапы, грузовики, вилочные погрузчики, тракторы, включая тракторы-тягачи, и другие автомобили общего назначения, включая автомобили-фургоны на легковом шасси; конструктивные части для них, включенные в класс 12» противопоставленного товарного знака [2], поскольку: сравниваемые товары 12 класса МКТУ относятся к одному родовому понятию «транспортные средства»; относятся к товарам длительного пользования и высокой (в некоторых случаях сопоставимой) стоимости; имеют близкое назначение (для передвижения) и близкий круг потребителей (любители транспортных средств, экстремального отдыха).

На основании проведенного анализа коллегия пришла к заключению о том, что заявленное обозначение [1] и противопоставленный товарный знак [2] являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров 12 класса МКТУ заявленного перечня.

Следовательно, вывод, указанный в заключении по результатам экспертизы, о несоответствии заявленного обозначения [1] в отношении товаров 12 класса МКТУ требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса является правомерным.

Переписка заявителя с правообладателем противопоставленного товарного знака [2], проект договора о сосуществовании товарных знаков [5], а также намерения заявителя предоставить письмо-согласие не устраняют препятствие,

предусмотренное пунктом 6 (2) статьи 1483 Кодекса, в виде противопоставленного товарного знака [2], поскольку договоренности между сторонами достигнуты не были.

Довод заявителя об отсутствии на официальном сайте «Ниссан» и дилеров данной автомобильной компании информации о возможности покупки автомобиля «Titan» в России признан коллегией неубедительным. При оценке соответствия/несоответствия заявленного обозначения [1] требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса анализу подлежат те товары, которые приведены в сравниваемых перечнях заявленного обозначения [1] и противопоставленного знака [2].

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 29.11.2018, оставить в силе решение Роспатента от 29.01.2018.