

**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 (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 поступившее 21.03.2023 возражение, поданное ИП Беляковым П.Ю., Тамбовская область (далее – заявитель), на решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022760383, при этом установила следующее.

**Protaper**

Словесное обозначение « **Protaper** » по заявке №2022760383 с приоритетом от 29.08.2022 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 11, 12 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом было принято решение от 21.11.2022 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022760383. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в связи с его несоответствием требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса (далее – решение Роспатента).

Доводы заключения мотивированы тем, что заявленное обозначение

«Protaper» воспроизводит название бренда, используемого компанией «Industrias Ovi & Protaper», Колумбия, при маркировке товаров, однородных заявленным товарам (<https://pro-taper.com/sitio/>, <https://motoland-shop.ru/info/brands/protaper/>, <https://www.rollingmoto.ru/brands/155793/>, <https://www.ozon.ru/brand/protaper-100156175/>, <https://readytodirt.ru/index.php/catalog/manufacturers/protaper>, <https://moto85.ru/brand/protaper/>, [https://www.motmarket.ru/info/brands/pro\\_taper/](https://www.motmarket.ru/info/brands/pro_taper/), <https://www.webike.com.ru/brd/pro-taper/585/>, [https://pitbikeclub.ru/catalog/ruli/rul\\_pro\\_taper\\_aluminevyy\\_s\\_peremychkoy\\_vysokiy\\_krasnyy](https://pitbikeclub.ru/catalog/ruli/rul_pro_taper_aluminevyy_s_peremychkoy_vysokiy_krasnyy)), в связи с чем регистрация заявленного обозначения на имя заявителя может ввести потребителя в заблуждение относительно лица, производящего товары 11, 12 классов МКТУ.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 21.03.2023 поступило возражение, доводы которого сводятся к следующему:

- сам по себе факт использования обозначения до даты подачи заявки на товарный знак иным производителем не свидетельствует о возможности введения потребителя в заблуждение относительно производителя товара; для вывода о возможности введения потребителей в заблуждение через ассоциацию с иным производителем товара, основанную на предшествующем опыте, необходимо наличие доказательств, подтверждающих возникновение (и сохранение) у потребителей стойкой ассоциативной связи между самим товаром, маркированным соответствующим обозначением, и его предшествующим производителем;

- данная позиция подтверждается сложившейся судебной практикой (решение Суда по интеллектуальным правам от 08.11.2019 по делу №СИП-672/2019, решение Суда по интеллектуальным правам от 08.04.2021 по делу №СИП-929/2020, решение Суда по интеллектуальным правам от 02.03.2021 по делу №СИП-577/2020);

- ссылка на сайт <https://pro-taper.com/sitio/>, приведенная в решении

Роспатента от 21.11.2022, не может свидетельствовать о том, что потребители будут введены в заблуждение в отношении лица, производящего товары 11, 12 классов МКТУ, поскольку содержит в себе сведения на испанском языке, который не является официальным языком на территории Российской Федерации;

- на сайтах <https://readytodirt.ru/index.php/catalog/manufacturers/protaper>, <https://moto85.ru/brand/protaper/>, <https://motoland-shop.ru/info/brands/protaper/>, приведенных в решении Роспатента от 21.11.2022, отсутствует информация о каком-либо производителе, ввиду чего они не могут служить основанием для вывода о том, что заявленное обозначение вводит потребителя в заблуждение в отношении производителя товаров 11, 12 классов МКТУ;

- иные ссылки на источники в сети Интернет, приведенные в решении Роспатента от 21.11.2022, являются площадками для реализации товаров и не содержат в себе информации о производителе товаров.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 21.11.2022 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 11, 12 классов МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав участника рассмотрения возражения, коллегия считает доводы, представленные в возражении, необсужденными.

С учетом даты подачи (29.08.2022) заявки №2022760383 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 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 пунктом 3 статьи 1483 Кодекса не допускается 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 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.

# Protaper

Заявленное обозначение «**Protaper**» является словесным, выполненным стандартным шрифтом заглавной и строчными буквами латинского алфавита. Правовая охрана обозначению испрашивается в отношении товаров 11, 12 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех товаров 11, 12 классов МКТУ основано на несоответствии заявленного обозначения нормам пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Заявленному обозначению было отказано в регистрации в качестве товарного знака в силу того, что оно воспроизводит обозначение, используемое компанией «Industrias Ovi & Protaper», Колумбия, для маркировки товаров, однородных заявленным, в связи с чем регистрация данного обозначения на имя заявителя может ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров.

Необходимо отметить, что вывод о способности обозначения вводить потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара может быть сделан в том случае, если данное обозначение ассоциируется у потребителя с иным производителем товаров на основании имеющегося опыта.

Коллегия отмечает, что информация на сайте <https://pro-taper.com/sitio/> была опубликована 04.09.2016, о чем свидетельствуют данные веб-архива (<http://web.archive.org/web/20160904140530/https://pro-taper.com/sitio/>). Коллегия не отрицает, что информация на данном сайте выполнена на испанском языке, однако, на нём представлены изображения мотоциклов и их технических принадлежностей, маркированных обозначением «Protaper», при этом указана информация о том, что производителем данных товаров является компания «Industrias Ovi & Protaper», Колумбия. Вместе с тем, коллегия отмечает, что это единственный источник информации, приведенный в решении Роспатента от 21.11.2022, отсылающий к компании «Industrias Ovi & Protaper», Колумбия, ввиду чего коллегия полагает, что российский потребитель не будет ассоциировать заявленные товары 11, 12 классов МКТУ и товары данной компании как происходящие из одного источника.

Вместе с тем, по тексту решения Роспатента приводились и иные ссылки на сеть Интернет, в которых лицом, производящим мотоциклы и их технические принадлежности, является компания «Protaper», США. Так, на сайте <https://moto85.ru/brand/protaper/> размещена информация о том, что «ProTaper с 1991 года производит мотоциклетные компоненты премиум-класса. Это второй по величине мировой лидер в производстве рулей и аксессуаров для кроссовых мотоциклов. Компания использует передовые технологии для разработки самых легких и качественных продуктов на рынке, которые одобряются гонщиками и гоночными командами по всему миру». При этом указанная информация была размещена до даты приоритета заявленного обозначения, а именно 21.07.2017 (<http://web.archive.org/web/20170621040554/https://moto85.ru/brand/protaper/>). На сайте <https://motoland-shop.ru/info/brands/protaper/> приведены сведения о том, что «деятельность компании ProTaper заключается в производстве

высококачественных запчастей для тюнинга мотоциклов, питбайков, квадроциклов и другой мототехники. Среди широкого ассортимента представлены рули, грипсы, рычаги, подножки, ручки газа, защитная экипировка гонщика и многое другое. Новейшие технологии производства и износостойкие прочные материалы обеспечивают превосходное качество продукции. Перед серийным выпуском все запчасти проходят строгий контроль качества и ряд испытаний. Продукцию тестирует команда профессиональных спортсменов и гонщиков, которые дают объективную оценку как потенциальные потребители. ProTaper всегда уделяет должное внимание деталям, поэтому гарантирует надежность, отсутствие дефектов и длительный срок эксплуатации запчастей своего бренда», при этом данная информация также была размещена до даты приоритета заявленного обозначения – 16.05.2017 (<http://web.archive.org/web/20170516123009/https://motoland-shop.ru/info/brands/protaper/>). На сайте сети Интернет [https://www.motmarket.ru/info/brands/pro\\_taper/](https://www.motmarket.ru/info/brands/pro_taper/) можно обнаружить информацию о том, что «ПроТейпер (protaper) один из самых крупных мировых производителей аксессуаров для мотоциклов и велосипедов. В ассортимент ПроТейпер входит множество рулей, грипс, мягкие защиты на перекладину руля, растяжки руля, шланги и многие другие аксессуары», при этом данная информация была также размещена до даты приоритета заявленного обозначения (29.08.2022), а именно 16.10.2017 ([http://web.archive.org/web/20171016192524/https://www.motmarket.ru/info/brands/pro\\_taper/](http://web.archive.org/web/20171016192524/https://www.motmarket.ru/info/brands/pro_taper/)).

При этом в сети Интернет существует большое количество источников, на которых товары (мотоциклы, велосипеды, различные технические принадлежности для транспортных средств), маркируемые обозначением «Protaper», предлагаются к продаже (<https://www.rollingmoto.ru/brands/15579>, <https://www.webike.com.ru/brd/pro-taper/585/>, [https://pitbikeclub.ru/catalog/ruli/rul\\_pro\\_taper\\_alyuminevyy\\_s\\_peremychkoy\\_vysokiy\\_krasnyy](https://pitbikeclub.ru/catalog/ruli/rul_pro_taper_alyuminevyy_s_peremychkoy_vysokiy_krasnyy), <https://www.ozon.ru/brand/protaper-100156175/>).

Таким образом, коллегия приходит к выводу о том, что заявленное обозначение воспроизводит название бренда, используемого компанией «Protaper», США (<https://moto85.ru/brand/protaper/>, <https://motoland-shop.ru/info/brands/protaper/>, [https://www.motmarket.ru/info/brands/pro\\_taper/](https://www.motmarket.ru/info/brands/pro_taper/), <https://tuckerpowersports.com/pages/protaper/>), для маркировки мотоциклов, велосипедов и их принадлежностей, однородных заявленным товарам 11, 12 классов МКТУ, в связи с чем регистрация данного обозначения на имя заявителя может ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров.

При этом следует отметить достаточно высокую степень насыщенности сети Интернет такой информацией.

Напротив, в возражении никак не подтверждается известность российским потребителям каких-либо товаров, которые производились бы самим заявителем и маркировались бы им заявленным обозначением, и, в то же время никак не обосновываются притязания заявителя на конкретное обозначение, уже используемое другим лицом.

Таким образом, регистрация заявленного обозначения в отношении товаров 11 класса МКТУ «лампы для указателей поворота для транспортных средств; огни указателей поворота для велосипедов; огни ходовые для транспортных средств; отражатели для транспортных средств; патроны для ламп; патроны для электрических ламп; приборы осветительные для транспортных средств; фары для автомобилей; фары для транспортных средств; фонари для автомобилей; фонари для велосипедов; фонари для мотоциклов; фонари для транспортных средств; фонари карманные; фонари осветительные; фары для мотоциклов; фары для велосипедов» и товаров 12 класса МКТУ «багажники для транспортных средств; велосипеды; велосипеды электрические; вентили шин транспортных средств; гайки для колес транспортных средств; гудки сигнальные для транспортных средств; двигатели для велосипедов; двигатели для мотоциклов; двигатели для наземных транспортных средств; диски колесные для транспортных средств; диски тормозные для транспортных средств; заплатки самоклеящиеся резиновые для ремонта камер шин; звонки

велосипедные; зеркала заднего вида; зеркала заднего вида боковые для транспортных средств; камеры колес велосипедов; колеса для велосипедов; колеса для транспортных средств; колеса рулевые для транспортных средств; колодки тормозные для автомобилей; коляски для мотоциклов; комплекты тормозные для транспортных средств; корзинки для велосипедов; коробки передач для наземных транспортных средств; кофры для велосипедов; кофры для мотоциклов; крепления для ступиц колес; крышки топливных баков транспортных средств; мопеды; мотороллеры; мотоциклы; муфты обгонные для наземных транспортных средств; муфты сцепления для наземных транспортных средств; наборы инструментов и принадлежностей для ремонта камер шин; насосы воздушные [принадлежности для транспортных средств]; насосы для велосипедов; ободья колес велосипедов; оси для транспортных средств; очистители фар; педали велосипедов; передачи зубчатые для наземных транспортных средств; подножки велосипедные; подножки для мотоциклов; подстаканники для транспортных средств; приспособления для шин транспортных средств, предохраняющие от скольжения; приспособления противослепляющие для транспортных средств; приспособления противоугонные для транспортных средств; прицепы для перевозки велосипедов; пружины амортизационные для транспортных средств; рамы велосипедов; рамы мотоциклов; редукторы для наземных транспортных средств; рули; рули велосипедов; рули мотоциклов; сегменты тормозные для транспортных средств; седла для велосипедов; седла для мотоциклов; сетки багажные для транспортных средств; сигнализации противоугонные для транспортных средств; скутеры; скутеры самобалансирующиеся; спицы велосипедных колес; средства трехколесные; ступицы колес велосипедов; сумки седельные для велосипедов; тормоза для велосипедов; цепи для велосипедов; цепи для мотоциклов; цепи противоскольжения; чехлы для седел велосипедов; чехлы для седел мотоциклов; шейки осей; шестерни велосипедов; шины бескамерные для велосипедов; шины велосипедов; шины пневматические; шины сплошные для колес транспортных средств; шипы для шин; щитки



грязезащитные; щитки грязезащитные для велосипедов; электродвигатели для наземных транспортных средств» не представляется возможной по основаниям, предусмотренным положениями пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Следовательно, есть основания полагать, что у потребителя обозначение «Protaper» будет ассоциироваться именно с компанией «Protaper», США, и, как следствие, при восприятии товаров, маркированных данным обозначением, он будет введен в заблуждение относительно лица, производящего товары. Таким образом, регистрация заявленного обозначения в отношении всех заявленных товаров 11, 12 классов МКТУ не представляется возможной, поскольку заявленное обозначение нарушает положения пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 21.03.2023, оставить в силе решение Роспатента от 21.11.2022.**