

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном 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 от 02.09.2015, поданное ОАО «Пушкинский завод», Московская обл., г. Пушкино (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2013741856, при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2013741856 с приоритетом от 04.12.2013 на имя заявителя было подано словесное обозначение «SPUTNIK», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в отношении товаров 01, 03, 04 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Роспатентом 26.06.2015 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2013741856 в отношении товаров 04 класса МКТУ заявленного перечня. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что в отношении товаров 01, 03 классов МКТУ заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарными знаками, ранее зарегистрированными на имя иных лиц:

- «СПУТНИК» по свидетельству №481012 с приоритетом от 20.09.2011 в отношении однородных товаров 01 класса МКТУ – [1];

- «СПУТНИК» по свидетельству №362514 с приоритетом от 15.05.2007 в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ – [2];

- «СПУТНИК» по свидетельству №349314 с приоритетом от 08.11.2006 – [3],



по свидетельству №352951 с приоритетом от 08.11.2006 – [4],



по свидетельству №352952 с приоритетом от 08.11.2006 в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ – [5].

Кроме того, экспертиза отмечает, что предоставленное правообладателем противопоставленного товарного знака [1] письмо-согласие не может быть принято, ввиду высокой степени сходства сравниваемых обозначений, которое может привести к введению потребителя в заблуждение относительно товаров заявителя.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило возражение от 02.09.2015, доводы которого сводятся к следующему:

- правообладатель противопоставленного товарного знака [1] предоставил на имя заявителя письмо-согласие в отношении заявленных товаров 01 класса МКТУ;

- поскольку заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак [1] не являются тождественными, регистрация товарного знака «SPUTNIK» по заявке №2013741856 в отношении товаров 01 класса МКТУ может быть осуществлена при наличии согласия правообладателя противопоставленного знака [1], так как не противоречит действующему законодательству;

- такой же позиции придерживается и судебная практика. Так, в постановлении Девятого арбитражного апелляционного суда по делу №09АП-10670/2007-АК о рассмотрении дела об отказе в регистрации товарного знака по заявке № 2005729680 «Вулкан» суд установил, что сходство до степени смешения обозначений не разделяется на критерии «очевидности» и «неочевидности». Тождественность фонетического и семантического признаков в обозначении при отсутствии тождественности по графическому признаку не означает, что товарные знаки являются тождественными. При этом суд посчитал допустимым принятие письма-согласия в любом случае, когда товарные знаки не являются тождественными;

- довод о введении в заблуждение потребителей не может основываться только на сходстве товарных знаков, поскольку подлежит доказыванию с учетом ассоциаций, которые возникают у потребителей в связи с использованием известного товарного знака определенным производителем;

- вероятность возникновения смешения заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака существенно возрастает, в частности, в случаях: когда противопоставленный товарный знак широко известен среди потенциальных потребителей товара и ассоциируется с конкретным производителем; когда противопоставленный товарный знак предназначен для индивидуализации товаров широкого потребления и повседневного спроса; когда товарный знак приобрел широкую известность на рынке среди потенциальных потребителей;

- в данном случае экспертизой не было приведено каких-либо доказательств того, что противопоставленный товарный знак [1] широко известен среди потребителей и ассоциируется исключительно с его правообладателем Лукиной Т.В. При этом заявитель отмечает, что товары 01 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленному знаку [1], являются товарами производственно-технического назначения, вероятность смешения которых маловероятна, так как изготовителей и продавцов таких товаров потребители знают и уделяют им особое внимание, в связи с чем обращаются к конкретному производителю таких товаров;

- кроме того, заявитель отмечает, что заявленное обозначение зарегистрировано на имя заявителя в других странах и «...обозначение «SPUTNIK» будет им использоваться на товарах для экспорта, в этой связи им заключен Контракт о совместной деятельности с компанией Делфин Аляска, Инк, США», что также исключает вероятность введения потребителя в заблуждение;

- в отношении противопоставленных товарных знаков [2-5], зарегистрированных в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ, заявитель не оспаривает решение Роспатента.

С учетом изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента от 26.06.2015 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2013741856 в отношении всех товаров 01, 04 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

С возражением заявителем были представлены следующие материалы:

1. Копия Протокола о намерениях б/н от 08.10.2014, заключенного между ОАО «Пушкинский завод» и Делфин Аляска, Инк, США (об осуществлении совместной деятельности по производству и продвижению продукции под обозначением «SPUTNIK»);
2. Сведения о товарных знаках заявителя, зарегистрированных в других странах;
3. Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда по делу №09АП-10670/2007-АК.

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (04.12.2013) подачи заявки №2013741856 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (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, 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 указанными товарными знаками, допускается лишь с согласия правообладателя.

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 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и

определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2.Правил.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (а) Правил, а именно: наличие близких и совпадающих звуков, близость звуков, составляющих обозначения, расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу, наличие совпадающих слогов и их расположение, число слогов в обозначениях, место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений, близость состава гласных, близость состава согласных, характер совпадающих частей обозначений, вхождение одного обозначения в другое, ударение.

Графическое сходство словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2 (б) Правил определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (в) Правил: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей; в частности, совпадение значения обозначений в разных языках; совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Рассматриваемое обозначение представляет собой словесное обозначение «SPUTNIK», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Согласно материалам возражения заявитель не оспаривает решение Роспатента от 21.06.2015 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2013741856 в отношении товаров 03 класса МКТУ, в этой связи анализ его охраноспособности в соответствии с пунктом 6 статьи 1483 Кодекса рассматривается только в отношении противопоставленного знака по свидетельству №481012 – [1].

Противопоставленный товарный знак [1] представляет собой словесное обозначение «СПУТНИК», выполненное буквами русского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 01, 02 классов МКТУ.

Сопоставительный анализ заявленного обозначения и товарного знака [1] показал, что они содержат в своем составе фонетически и семантически тождественные словесные элементы «SPUTNIK» - «СПУТНИК».

Вместе с тем с точки зрения признака сходства между рассматриваемыми обозначениями имеются визуальные различия, обусловленные выполнением словесных элементов буквами разных алфавитов.

Сравнение товаров 01 класса МКТУ с целью определения их однородности показало, что сопоставляемые товары однородны, так как они либо идентичны, либо обладают общими признаками родовой группы, имеют одно назначение, один круг потребителей и рынок сбыта. Заявителем в возражении однородность товаров не оспаривается.

С учетом изложенного, заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак по свидетельству №481012 являются сходными до степени смешения.

Правовая норма пункта 6 статьи 1483 Кодекса предусматривает возможность регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака с согласия правообладателя более ранних знаков. Правообладатель противопоставленного знака [1] 27.05.2015 предоставил безотзывное согласие на регистрацию товарного знака по заявке №2013741856 в отношении всех заявленных товаров 01 класса МКТУ.

С учетом того, что сравниваемые обозначения являются не тождественными, а сходными до степени смешения, коллегия принимает во внимание представленное безотзывное письмо-согласие, которое устраняет причину для отказа в регистрации

товарного знака по заявке №2013741856 в отношении товаров 01 класса МКТУ, указанных в перечне заявки и, следовательно, основания для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса отсутствуют.

Коллегией также принято во внимание, что заявленное обозначение «SPUTNIK» будет использоваться ЗАО «Пушкинский завод» на товарах для экспорта [1].

Обозначение «SPUTNIK» зарегистрировано, в частности, в отношении товаров 01 класса МКТУ в Республике Казахстан (свидетельство №47850 с приоритетом от 21.04.2014) и в Республике Молдова (свидетельство №26430 с приоритетом от 06.12.2014) [2].

Кроме того, коллегия отмечает, что товары 01 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается правовая охрана товарного знака по заявке №2013741856 относятся к товарам производственно-технического назначения, предназначены для ограниченного круга потребителей-специалистов, которым, как правило, хорошо известны изготовители продукции в соответствующей отрасли, в связи с чем при выборе данных товаров потребители будут особенно внимательны и возможность смешения в этом случае невелика.

Также коллегия отмечает, что ЗАО «Пушкинский завод» является старейшим российским предприятием (основан в 1938 году), деятельность которого связана с производством технических масел, спецжидкостей и горючесмазочных материалов (сведения с официального сайта ЗАО «Пушкинский завод» <http://pushkinskiy-zavod.ru/>). При этом, сведения о деятельности правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству №481012 под обозначением «СПУТНИК» в сети Интернет отсутствуют.

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

**удовлетворить возражение от 02.09.2015, изменить решение Роспатента от 26.06.2015 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2013741856.**