

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 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 21.09.2012, поданное компанией «Катерпиллар Инк.», США (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №335893, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2006716032/50 с приоритетом от 14.06.2006 зарегистрирован 16.10.2007 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №335893 в отношении товаров 07, 12 и услуг 37 и 39 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя Открытого акционерного общества «МИРО», Москва. В дальнейшем в результате государственной регистрации договора об отчуждении исключительного права на товарный знак, зарегистрированного в установленном порядке в Роспатенте 20.11.2012 за № РД0113342, правообладателем стало Общество с ограниченной ответственностью «Промбаза Белый Раст», Москва. Далее Роспатентом 05.07.2013 был зарегистрирован договор об отчуждении исключительных прав на товарный знак за №РД0126900 и правообладателем стало ЗАО «НОРДИК РЕНТ», Москва (далее – правообладатель).

Оспариваемый товарный знак «КАТПРОКАТ» является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

В палату по патентным спорам 21.09.2012 поступило возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №335893 полностью, мотивированное несоответствием произведенной регистрации требованиям пунктов 1 и 3 статьи 6 и пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках

обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 № 3520-1, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 № 166-ФЗ, введенным в действие с 27.12.2002 (далее – Закон).

Доводы возражения сводятся к следующему:

- в состав оспариваемого обозначения «КАТПРОКАТ» входит словесный элемент «прокат», который является описательным, указывающим на вид услуг 37 и 39 классов МКТУ;

- термин «прокат» является разновидностью аренды, видом имущественного найма при котором наймодатель охраняет за собой право собственности на сдаваемое временно внаем за определенную плату имущество;

- правообладатель осуществляет деятельность по предоставлению в аренду техники САТ компании Катерпиллар Инк. «КАТ» - это транслитерация на русский язык, используемая для техники САТ компании Катерпиллар;

- существует риск введения потребителя в заблуждение в отношении производителя товаров и услуг, поскольку компании Катерпиллар Инк. более 80 лет является ведущим производителем строительного и горного оборудования, дизельных и газовых двигателей, землеройно-транспортной техники, а также других видов оборудования, машин для строительства, тракторов и иной техники. Помимо производства высококачественной и известной во всем мире техники, лицо, подавшее возражение, оказывает услуги в сфере ремонта, технического обслуживания и аренды вышеуказанных товаров;

- правообладатель оспариваемого товарного знака «КАТПРОКАТ» оказывает услуги по аренде строительной техники производства компании Катерпиллар Инк. под обозначением «КАТПРОКАТ», при этом не является компанией, аффилированной с компанией Катерпиллар Инк. или ее официальным представителем;

- результат опроса российских потребителей, проведенный Всероссийским Центром Изучения Общественного Мнения в мае-июне 2012 года показал, что присутствие на рынке компании ОАО «МИРО», осуществляющей деятельность под обозначением КАТПРОКАТ, создает возможность введения потребителя в заблуждение в отношении производителя товаров и услуг;

- лицо, подавшее возражение, является владельцем серии товарных знаков, объединенных словесным элементом «САТ». Оспариваемый товарный знак является

сходным до степени смешения с серией товарных знаков лица, подавшего возражение, а товары 07 и 12 классов МКТУ и услуги 37 и 39 классов МКТУ являются однородными.

В подтверждение своих доводов лицо, подавшее возражение, представило следующие материалы:

1. Материалы поисковых систем сети Интернет;
2. Материалы с сайта www.cat.ru;
3. Материалы с сайта www.catprokat.ru;
4. Копии социологических опросов потребителей;
5. Материалы из открытой базы данных Роспатента;
6. Копия Постановления Президиума ВАС №3691/06.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №335893 недействительным полностью.

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, представил отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

– оспариваемый товарный знак «КАТПРОКАТ» является вымышленным и не может каким-либо образом характеризовать товары или услуги. Вымышленное слово не имеет смыслового значения, поэтому не может указывать на вид товаров или услуг;

– материалами возражения не доказано, что именно слово «прокат» входит в состав оспариваемого товарного знака;

– правообладатель осуществляет законную деятельность по предоставлению в аренду строительной техники, приобретенную на законном основании у различных производителей. При этом за 2006-2007 годы было приобретено порядка 50 единиц строительной техники производства «Катерпиллар Инк.». Данное обстоятельство подтверждается соответствующими договорами, имеющимися у правообладателя. Собственного производства строительной техники правообладатель не имеет. Товары Катерпиллар Инк. и иных производителей товарным знаком «КАТПРОКАТ» не маркировались. Товарный знак использовался исключительно для индивидуализации собственных услуг 37 класса МКТУ по предоставлению в аренду строительной техники различных производителей;

– правообладателем оспариваемого товарного знака никогда не использовалась репутация компании Катерпиллар Инк.,;

– элемент «КАТ» в русском языке может быть заимствован из любого нижеприведенного слова (дубликат, дукат, прокат, самокат, каток, Катя), а вариант английского написания товарных знаков имеет прямое значение – кот, кошка, и как образованное из других слов (cattle – крупный рогатый скот, catch – ловить, поймать, catkin – сережка);

- довод о возможном введении потребителя в заблуждение является неубедительным поскольку в возражении нет никаких материалов, доказывающих производство товара и его маркировку оспариваемым товарным знаком;

- данные социологического опроса не убедительны;

- оспариваемый товарный знак не является сходным до степени смешения с противопоставленной серией товарных знаков ни по одному критерию сходства.

В подтверждение своих доводов правообладатель представил следующие материалы:

7. Копии договоров лизинга.

8. Копия договора купли –продажи.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения от 21.09.2012 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №335893.

Решением Роспатента от 26.03.2013 было отказано в удовлетворении возражения от 21.09.2012 и оставлена в силе правовая охрана товарного знака по свидетельству №335893.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 28 октября 2013 года по делу №А40-77111/13, оставленным без изменения постановлением Девятого Арбитражного апелляционного суда №А40-77111/13 от 04 февраля .2014, решение Роспатента от 26.03.2013 признано недействительным.

В соответствии с положением статьи 12 Кодекса признание недействительным решения Роспатента влечет за собой восстановление положения, существовавшего до нарушения права. В этой связи возражение от 21.09.2012 рассматривается коллегией палаты по патентным спорам повторно.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, палата по патентным спорам установила следующее.

Правовая база с учетом даты подачи заявки на регистрацию товарного знака (14.06.2006) по свидетельству №335893 для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный Закон 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 пунктом 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, в частности, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, свойства.

В соответствии с пунктом 2.3.2.3 Правил не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, 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.

К таким обозначениям относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер); указания материала или состава сырья.

В соответствии с пунктом 3 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

В соответствии с пунктом 2.5.1 Правил 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 соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона 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.

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.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями, с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные 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.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2(а) Правил, а именно: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; 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 пунктах 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 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.

Оспариваемый товарный знак «КАТПРОКАТ» по свидетельству №335893 является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Противопоставленный знак «САТ» по свидетельству №13783 с приоритетом от 23.04.1953 является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита [1].

Противопоставленный товарный знак «САТ» [2] по свидетельству №40513 является словесным, выполненным жирным шрифтом буквами латинского алфавита.



Противопоставленный товарный знак по свидетельству №101829 является комбинированным, состоящим из словесного элемента «САТ», выполненного жирным шрифтом буквами латинского алфавита и геометрической фигуры в виде треугольника [3].



Противопоставленный товарный знак по свидетельству №325839 является комбинированным, состоящим из словесного элемента «САТ», выполненного жирным шрифтом буквами латинского алфавита и геометрических фигур неправильной формы. Правовая охрана предоставлена в сочетании черного и серебристо – серого цветов [4].



Противопоставленный товарный знак по свидетельству №325840 является комбинированным, состоящим из словесного элемента «САТ», выполненного жирным шрифтом буквами латинского алфавита и геометрических фигур неправильной формы. Правовая охрана предоставлена в сочетании черного и серебристо – серого цветов [5].



Противопоставленный товарный знак по свидетельству №325841 является комбинированным, состоящим из словесного элемента «САТ», выполненного жирным шрифтом буквами латинского алфавита и геометрических фигур неправильной формы. Правовая охрана предоставлена в сочетании черного, красного, желтого и белого цветов [6].



Противопоставленный товарный знак по свидетельству №325842 является комбинированным, состоящим из словесного элемента «САТ», выполненного жирным шрифтом буквами латинского алфавита и геометрических фигур неправильной формы. Правовая охрана предоставлена в сочетании черного, красного, желтого и белого цветов [7].



Противопоставленный товарный знак по свидетельству №325843 является комбинированным, состоящим из словесного элемента «САТ», выполненного жирным шрифтом буквами латинского алфавита и геометрических фигур неправильной формы. Правовая охрана предоставлена в сочетании черного, красного, желтого и белого цветов [8].



Противопоставленный товарный знак по свидетельству №325845 является комбинированным, состоящим из словесного элемента «САТ», выполненного жирным шрифтом буквами латинского алфавита и геометрических фигур неправильной формы. Правовая охрана предоставлена в сочетании черного, красного, желтого и белого цветов [9].

Решением Арбитражного суда города Москвы от 28.10.2013 установлено, что «оспариваемый товарный знак можно разделить на две части «КАТ» и «ПРОКАТ», при этом первая часть «КАТ» и визуальнo и фонетически, и буквенно порождает ассоциации с известной компанией «Катерпиллар Инк.».

Фонетическое сходство обозначений определяется полным двойным вхождением товарных знаков «САТ» в оспариваемый товарный знак.

Слог «КАТ» является ударным в обоих обозначениях, что значительно усиливает фонетическое сходство.

Оспариваемый товарный знак обладает признаком семантического сходства. В обозначении «КАТПРОКАТ» логическое ударение падает на слог «КАТ», на нем акцентируется внимание потребителей.

Высокая степень фонетического сходства оспариваемого и противопоставленных товарных знаков позволяет сделать вывод о наличии риска введения потребителей в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги.

Возникновение ассоциативной связи и риск смешения товарного знака «КАТПРОКАТ» с товарными знаками лица, подавшего возражение, и товарами и услугами компании «Катерпиллар Инк.» подтверждается результатами опроса потребителей, проведенного ВЦИОМ в мае-июне 2012 года. В соответствии с опросом потребителей большинство респондентов (58,6 %) полагают, что присутствие на рынке компании ОАО «МИРО» (прежний правообладатель товарного знака, заявитель по заявке на регистрацию товарного знака), осуществляющей деятельность под обозначением «КАТПРОКАТ», создает возможность введения потребителя в заблуждение в отношении производителя товаров и услуг. Согласно результатам опроса треть респондентов (31,7 %) считают, что компания ОАО «МИРО» (прежний правообладатель товарного знака, заявитель по заявке на регистрацию товарного знака), осуществляющая деятельность под обозначением «КАТПРОКАТ», является официальным дилером оборудования «САТ» компании «Катерпиллар Инк.» в России. Опрос потребителей содержит как цель исследования, так и целевую группу (а именно, сотрудники строительных компаний, ответственные за закупку или выбор строительной техники), географию исследования и количество респондентов. Несмотря на то, что сравниваемые обозначения не сходны до степени смешения по графическому признаку, в соответствии с пунктом 14.4.2 Правил, обозначение считается сходным до степени смешения с другими обозначениями, поскольку для признания сходства знаков необязательно сходство по всем трем признакам сходства.

Написание спорного обозначения в одно слово также не имеет существенного значения, поскольку на основании анализа на сходство до степени смешения оспариваемого и остальных обозначений подлежат сравнению товарные знаки в целом.

При установлении однородности товаров или услуг могут приниматься во внимание не только такие обстоятельства, как род (вид) товаров (услуг), их потребительские свойства и функциональное назначение (объем и цель применения), вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия их реализации или осуществления, но и другие факторы, в частности, вероятность предположения того, что товары и услуги принадлежат одному производителю.

Товары 07 и 12 классов МКТУ и услуги 37 и 39 классов МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, являются однородными товарам и услугам 07, 12 и 37 классов МКТУ, в отношении которых зарегистрированы товарные знаки «САТ».

Таким образом, во исполнение Решения Арбитражного суда города Москвы от 28 октября 2013 года по делу №А40-77111/13, коллегия палаты по патентным спорам рассмотрела возражение от 21.09.2012 повторно, и пришла к выводу, что регистрация товарного знака по свидетельству №335893 была произведена в нарушение требований пункта 3 статьи 6 и пункта 1 статьи 7 Закона.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу

удовлетворить возражение от 21.09.2012, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №335893 недействительным полностью.