

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 27.09.2013 на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 25.06.2013 о государственной регистрации товарного знака по заявке №2011734069, поданное Дзе Бритиш Бродкастинг Корпорейшн (далее — заявитель), при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2011734069 с приоритетом от 14.10.2011 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 03, 12, 21 и 28 классов МКТУ, указанных в перечне.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявляется словесное обозначение «TOP GEAR», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности принято решение от 25.06.2013 о государственной регистрации товарного знака (далее – решение Роспатента) в отношении части заявленных товаров 12 класса МКТУ. Однако в отношении заявленных товаров 03, другой части 12, 21 и 28 классов МКТУ было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия решения являлось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении перечисленных товаров на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса. Указанное обосновывается тем, что в отношении данных товаров заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя других лиц товарными знаками:

- с товарным знаком «TOPGEAR» по свидетельству №285405 с приоритетом от 19.10.2004 в отношении однородных товаров 03, 21 классов МКТУ [1];

- с товарным знаком «TopGear» по свидетельству №414490 с приоритетом от 26.03.2009 в отношении товаров 03, 21 классов МКТУ [2];

- с товарным знаком «TOPGEAR» по свидетельству №330318 с приоритетом от 03.11.2005 в отношении однородных товаров 12, 28 классов МКТУ [3];

- с комбинированным товарным знаком со словесным элементом «TOPGEAR» по свидетельству №365925 с приоритетом от 27.12.2006 в отношении однородных товаров 12, класса МКТУ [4];

- с товарным знаком «TOPGEAR» по свидетельству №365926 с приоритетом от 27.12.2006 в отношении однородных товаров 12 класса МКТУ [5].

В поступившем в палату по патентным спорам возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленные товары 12 класса МКТУ не являются однородными товарам 12 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков, поскольку заявитель ограничил заявленный перечень товаров 12 класса МКТУ следующим образом «транспортные средства, за исключением велосипедов и мопедов; аппараты, перемещающиеся по земле, за исключением велосипедов и мопедов, воде и воздуху; чехлы для сидений и для подголовников сидений, за исключением предназначенных для велосипедов и мопедов; чехлы для рулей транспортных средств, за исключением предназначенных для велосипедов и мопедов; накладки для ремней безопасности; чехлы для запасных колес, за исключением предназначенных для велосипедов и мопедов; приспособления солнцезащитные для ветровых стекол; автомобильные сумки, крепящиеся на сиденья; держатели напитков для транспортных средств; все вышеперечисленные товары, за исключением относящихся к велосипедам, мопедам»;

- перечень товаров 12 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков включает «велосипеды, мопеды, части, детали и принадлежности к ним», тогда как перечень заявленных товаров 12 класса МКТУ включает в себя «транспортные средства, аппараты, перемещающиеся по земле, за исключением велосипедов и мопедов, части, детали и принадлежности к ним, за исключением предназначенных для велосипедов и мопедов»;

- велосипеды и мопеды являются наиболее простыми товарами из класса транспортных средств; область применения велосипедов и мопедов также отличается от области применения остальных транспортных средств; для управления автомобилем требуется получение специального разрешения, а управлять велосипедом можно с двухлетнего возраста; существенные различия и в стоимости велосипедов, мопедов и иных транспортных средств; время и длительность применения сравниваемых товаров также различны; сравниваемые товары имеют различные условия реализации, все изложенное говорит о том, что товары 12 класса МКТУ «велосипеды и мопеды» и товары 12 класса МКТУ «транспортные средства, аппараты, перемещающиеся по земле, за исключением

велосипедов и мопедов, части, детали и принадлежности к ним, за исключением предназначенных для велосипедов и мопедов» являются неоднородными;

- «TOP GEAR» является названием телевизионной программы, посвященной автомобилям, телевизионное шоу выходит по принципу тележурнала. Первые выпуски телевизионного шоу состоялись еще в 1977 году;

- российский журнал «TOP GEAR» выпускается с 2004 года. В период с 2004 года телевизионное шоу «TOP GEAR» в России транслировалось на телеканале НТВ, позднее каналами РЕН ТВ и Дискавери.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, выразило просьбу об отмене решения Роспатента от 25.06.2013 и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 12 класса МКТУ «транспортные средства, за исключением велосипедов и мопедов; аппараты, перемещающиеся по земле, за исключением велосипедов и мопедов, воде и воздуху; чехлы для сидений и для подголовников сидений, за исключением предназначенных для велосипедов и мопедов; чехлы для рулей транспортных средств, за исключением предназначенных для велосипедов и мопедов; накладки для ремней безопасности; чехлы для запасных колес, за исключением предназначенных для велосипедов и мопедов; приспособления солнцезащитные для ветровых стекол; автомобильные сумки, крепящиеся на сиденья; держатели напитков для транспортных средств; все вышеперечисленные товары, за исключением относящихся к велосипедам, мопедам».

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, палата по патентным спорам пришла к следующему выводу.

С учетом даты (14.10.2011) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 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 пунктом 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.

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

определяется на основе совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты (а) – (в)) Правил.

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется 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 представляет собой словесное обозначение «TOP GEAR», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 12 класса МКТУ.

Противопоставленный знак [1] представляет собой словесное обозначение «TOPGEAR», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров и услуг 03, 05, 16, 21, 35 классов МКТУ.

Противопоставленный знак [2] представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из словесного элемента «TopGear», выполненное оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита помещенного в параллелограмм. Знак выполнен в голубом и белом цветовом сочетании. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров и услуг 03, 05, 21, 35 классов МКТУ.

Противопоставленный знак [3] представляет собой словесное обозначение «TOPGEAR», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 12, 28 классов МКТУ.

Противопоставленный знак [4] представляет собой комбинированное обозначение, представляющего собой стилизованное изображение колеса, содержащего словесные элементы «THE BICYCLE ART», «TG», «TOPGEAR», выполненные оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита и изобразительные элементы в виде двух стилизованных звездочек. Словесные элементы «TG», «TOPGEAR» расположены в круге. Знак выполнен в черном, сером, белом, красном цветовом сочетании. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров и услуг 12, 35 классов МКТУ.

Противопоставленный знак [5] является словесным и состоит из словесных элементов «TOPGEAR» и «THE BICYCLE ART», выполненных оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Знак выполнен в черном, сером и белом цветовом сочетании. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 12 и услуг 35 классов МКТУ.

Решение Роспатента оспаривается заявителем в части отказа в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011734069 в отношении товаров 12 класса МКТУ. Согласно заключению по результатам экспертизы отказ в регистрации товарного знака для

данных товаров основан на наличии ранее зарегистрированных на имя иных лиц в отношении однородных товаров сходных до степени смешения товарных знаков [3; 4; 5].

Противопоставленные товарные знаки [3; 4; 5] представляют собой серию знаков, принадлежащих одному правообладателю (Сохацкий Олег Витальевич).

При проведении сопоставительного анализа палатой по патентным спорам было установлено, что заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки [3; 4; 5] содержат в своем составе фонетически и семантически (TOP GEAR - верхняя передача (англ.), см. Интернет, Яндекс, словари) тождественные словесные элементы «TOP GEAR»/ «TOPGEAR»/ «TOPGEAR»/ «TOPGEAR».

Графическое отличие сопоставляемых обозначений не оказывает существенного влияния на вывод об их сходстве, поскольку имеющая место быть графическая проработка противопоставленных товарных знаков [4; 5] не приводит к сложности их прочтения, что обуславливает второстепенность данного критерия сходства.

Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленные знаки [3; 4; 5] являются сходными.

Относительно однородности товаров 12 класса МКТУ заявленного обозначения и товаров 12 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков [3; 4; 5] необходимо отметить следующее.

Согласно уточненному перечню товаров 12 класса МКТУ заявителем испрашивается правовая охрана в отношении следующих товаров 12 класса МКТУ: «транспортные средства, за исключением велосипедов и мопедов; аппараты, перемещающиеся по земле, за исключением велосипедов и мопедов, воде и воздуху; чехлы для сидений и для подголовников сидений, за исключением предназначенных для велосипедов и мопедов; чехлы для рулей транспортных средств, за исключением предназначенных для велосипедов и мопедов; накладки для ремней безопасности; чехлы для запасных колес, за исключением предназначенных для велосипедов и мопедов; приспособления солнцезащитные для ветровых стекол; автомобильные сумки, крепящиеся на сиденья; держатели напитков для транспортных средств; все вышеперечисленные товары, за исключением относящихся к велосипедам, мопедам». Указанные товары 12 класса МКТУ являются однородными товарам 12 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков [3; 4; 5] «велосипеды, двигатели для велосипедов, звонки для велосипедов, камеры велосипедов, колеса для велосипедов, корзины для велосипедов, насосы для велосипедов, ободья колес велосипедов, педали велосипедов, рамы велосипедов, рули велосипедов, рычаги коленчатые для велосипедов, седла для велосипедов, сетки защитные для велосипедов, спицы велосипедных колес, стойки для велосипедов, ступицы колес велосипедов, тормоза для велосипедов,

упоры для велосипедов (являющиеся их частью), цепи для велосипедов, чехлы для сидел велосипедов, шестерни велосипедов, шины бескамерные для велосипедов, шины велосипедные, щитки противогрязевые для велосипедов; мопеды», поскольку указанные товары относятся к одному роду (транспортные средства).

При установлении однородности товаров, представленных в перечнях заявленного обозначения и противопоставленных регистраций, коллегия палаты по патентным спорам исходила из того, что чем сильнее сходство сравниваемых знаков, тем выше опасность смешения их потребителями, и, следовательно, шире диапазон товаров, которые должны рассматриваться как однородные.

Принимая во внимание сходство заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками [3; 4; 5] и однородность товаров, следует констатировать, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с противопоставленными товарными знаками в отношении однородных товаров 12 класса МКТУ.

Довод о том, что заявленное обозначение приобрело широкую известность благодаря трансляции телевизионной программы на различных телеканалах, является неубедительным, поскольку выпуск телевизионной программы, маркированной заявленным обозначением, не является основанием для преодоления препятствий по основаниям, предусмотренным пунктом 6 статьей 1483 Кодекса в отношении товаров 12 класса МКТУ.

В отношении особого мнения, поступившего в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 06.12.2013, следует отметить следующее. Доводы особого мнения повторяют доводы возражения, оценка которым дана выше, поэтому не требуют дополнительного анализа.

Однородность товаров 12 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, с товарами 12 класса МКТУ, для которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки [3; 4; 5], и сходство самих обозначений свидетельствует об их сходстве до степени смешения, и, как следствие, о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

отказать в удовлетворении возражения от 27.09.2013, оставить в силе решение Роспатента от 25.06.2013.