

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

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, рассмотрела возражение, поступившее 15.01.2016, поданное ООО «Ф.А. Логистик», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2013740380 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны обозначению по заявке № 2013740380, поданной 22.11.2013, испрашивалось на имя заявителя в отношении товаров 07, 08, 09, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 25, 28, 34 и услуг 38, 39, 40, 41 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки заявлено комбинированное обозначение **ТАНАКИ**, которое представляет собой фантазийное слово, выполненное в оригинальном шрифтом исполнении. В русской транслитерации заявленное обозначение представляет собой слово ТАНАКИ.

Решение Роспатента от 18.09.2015 о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2013740380 было принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому установлено следующее:

- заявленное обозначение [1] не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении всех товаров 07, 08, 09, 12, части товаров 14, 16, 25, части услуг 39, 41 классов МКТУ, поскольку сходно до степени смешения с товарными знаками:

-  **TANAKI** [2] по свидетельству № 455002 с приоритетом от 08.07.2010, зарегистрированным ранее на «Танаки Лимитед», Гонконг в отношении однородных товаров 07, 08, 09, 12 классов МКТУ;

-  [3] по свидетельству № 531951 с приоритетом

от 10.10.2013,  [4] по свидетельству № 438992 с приоритетом от

16.08.2010,  [5] по свидетельству № 285862 с приоритетом от 10.03.2004, зарегистрированными ранее на «Вервуд Трейдинг Лимитед», Кипр в отношении однородных услуг 41 класса МКТУ;

- **TAMAKI** [6] по свидетельству № 538336 с приоритетом от 17.05.2013, зарегистрированным ранее на «Джинжиа Лимитед», Великобритания в отношении однородных товаров 16 класса МКТУ;

-  **TINAKI** [7] по свидетельству № 459445 с приоритетом от 18.03.2011, зарегистрированным ранее на ФГУ Центр реабилитации Фонда социального страхования Российской Федерации "Тинаки", Астраханская область, с. Рассвет в отношении однородных услуг 41 класса МКТУ;

- **TANAKA** [8] по свидетельству № 386221 с приоритетом от 30.01.2008, зарегистрированным ранее на ООО "ЭЛИС", Москва в отношении однородных товаров 14 класса МКТУ;



- **TONAK** [9] по международной регистрации № 950961 с конвенционным приоритетом от 02.03.2007, правовая охрана которому предоставлена ранее на TONAK a.s., Чехия в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ;



- **TONAK** [10] по международной регистрации № 934541 с приоритетом от 03.04.2007, правовая охрана которому предоставлена ранее на TONAK a.s., Чехия в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ;



- **TONAK** [11] по международной регистрации № 934540 с приоритетом от 03.04.2007, правовая охрана которому предоставлена ранее на TONAK a.s., Чехия в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ;



- **TONAK** [12] по международной регистрации № 932713 с приоритетом от 03.04.2007, правовая охрана которому предоставлена ранее на TONAK a.s., Чехия в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ;

- словесный элемент заявленного обозначения [1] совпадает с фирменным наименованием правообладателя противопоставленного товарного знака [2]. В связи с чем, у потребителя может возникнуть представление о принадлежности товаров 07, 08, 09, 12, части услуг 39 классов МКТУ компании «Танаки Лимитед», известной на рынке однородных товаров;

- регистрация заявленного обозначения [1] на имя заявителя для всех заявленных товаров 07, 08, 09, 12, части услуг 39 классов МКТУ способна ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя и не может быть произведена на основании положений пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило 15.01.2016 возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 18.09.2015.

Доводы возражения, поступившего 15.01.2016, сводятся к следующему:

- решением Роспатента от 19.02.2015, принятого по результатам рассмотрения возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку  **TANAKI** [2], было признано предоставление правовой охраны недействительным в отношении части товаров 07, 08, 09, 12 классов МКТУ, связанных с автомобильными запчастями и автокомпонентами (законность указанного решения подтверждена в судебных инстанциях);
- с учетом вышеуказанного факта, заявленное обозначение [1] должно быть зарегистрировано для части товаров 07, 08, 09, 12 классов МКТУ, так или иначе относящихся к автомобилям, к автокомпонентам, к запасным частям для автомобилей, к деталям машин, к инструменту, используемому для ремонта машин, к электронным устройствам, используемым в аппаратах, перемещающихся по земле. А так же для более широкого диапазона товаров и услуг корреспондирующих классов, например – услуг 39 (услуги транспорта, проката, хранения и доставки грузов), 38 (услуги связи проката), 40 (вулканизация, работы монтажно-сборочные, услуги проката), 41 (услуги проката) классов МКТУ;
- в отношении каждого из противопоставленных обозначений [2-12] был проведен сравнительный анализ, в результате которого было установлено отсутствие критериев признаков сходства, по основаниям положений пункта 6 статьи 1483 Кодекса;
- серия противопоставленных международных регистраций [9-12] со словесным элементом «TONAK» (товары 25 класса «головные уборы») принадлежит Чешской фирме «Тонак (Тонак)», которая является крупнейшим производителем головных уборов в мире;
- товарный знак [8] представляет собой словесное обозначение «Танака»: транслитерация японских букв, означающих «центр рисового поля», «посреди поля», а также представляющее собой распространенную японскую фамилию: Танака Кончи, Танака Гийти и др. См. <https://ru.wikipedia>, «Первый толковый БЭС. - СПб.: «Норинт»; М.:ИД «РИПОЛ классик», 2006. – 2144 с. стр.1766;

- словесный элемент «ТИНАКИ» противопоставленного товарного знака [7] означает: малый нас. пункт в южно-европ. части России, на юге Астраханской обл. (расположен близ Астрахани на прав. берегу р. Волга); известный бальнеогрязевой курорт. См. «Первый толковый БЭС. - СПб.: «Норинт»; М.:ИД «РИПОЛ классик». 2006. - 2144с, стр. 1798;
- товарный знак [6] представляет собой слово «ТАМАКИ» (транслит. с яп. языка Тамаки) - имя мультипликационного персонажа из сериала Наруто - молодой девушки из Сора-ку, живущей там со своей бабушкой и большим количеством кошек (см. <http://www.av.narutopedia.ru/wiki>, <http://ru.wikimultia.org/>);
- серия ранее зарегистрированных комбинированных товарных знаков [3-5] содержит словесный элемент «Тануки» (транслит. с яп. языка) — традиционные японские звери-оборотни, символизирующие счастье и благополучие. Обычно описываются в виде енотовидных собак (см. <https://ru.wikipedia.org/wiki/>);
- заявленное обозначение [1] представляет собой фантазийное слово, не имеющее смыслового значения, в отличие от противопоставленных товарных знаков [2-12], в каждом из которых заложено свое, уникальное, смысловое значение;
- доводы экспертизы о введении потребителя в заблуждение не соответствуют действительности, поскольку, как было указано правовая охрана товарного знака [2], была признана недействительной в отношении части товаров 07, 08, 09, 12 классов МКТУ, связанных с автомобильными запчастями и автокомпонентами;
- заявитель с 2011 года использует заявленное обозначение [1] в своей хозяйственной деятельности при производстве товаров, а именно, запасных частей к автомобилям, автокомпонентам и т.д., то есть в отношении товаров, включенных в перечень товаров 07, 08, 09, 12 классов МКТУ;
- в мае 2013 года заявителем был заключен контракт № Т07-13 (далее - контракт) с компанией «ТАНАКИ Авто Парте ГмбХ», Германия, по условиям которого немецкая сторона изготавливает автомобильные запчасти по заказу заявителя и обязуется поставлять продукцию только на территорию РФ, упакованную и маркированную, согласно требованиям российской стороны. Так же, по условиям контракта, право собственности на изготовленные запчасти, маркированные заявленным обозначением

[1], полностью переходит заявителю. Вместе с тем, при упаковке изготовленных по заказу заявителя автозапчастей и автокомпонетов, заявитель реализует свое исключительное право на свой объект интеллектуальной собственности - промышленный образец «упаковка для автодеталей», патент РФ № 59839, приоритет от 28.06.2005. В шрифтовой графике, нашедшей свое отражение на изображении изделия, изображенного в патенте РФ № 59839 указано именно обозначение «TANAKI» в оригинальном художественном исполнении;

- факт присутствия словесного элемента «TANAKI» на изображении изделия, защищенного патентом РФ № 59839, был установлен Судом по интеллектуальным правам.

На основании изложенного в возражении, поступившем 15.01.2016, содержится просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 11, 14, 16, 18, 20, 21, 25, 28, 34, всех услуг 38, 39, 40, 41 класса МКТУ и части товаров 07, 08, 09, 12 классов МКТУ следующих групп:

07 класс: оборудование фильтровальное; детали и части для машин и оборудования различного назначения, включающие: двигатели различного назначения, части двигателей, устройства и приспособления для двигателей, расходные материалы для двигателей и генераторов, подшипники и их части, детали вращательного движения, детали и элементы трансмиссии, детали подвески, пружины, детали щеточных механизмов, детали тормозных механизмов;

08 класс: инструменты ручные;

09 класс: приборы и инструменты сигнальные;

12 класс: средства транспортные наземные, включающие: средства автомобильные, прицепы, тачки, тележки, средства транспортные рельсовые, средства транспортные на полозьях, средства транспортные наземные, не включенные в другие подгруппы; транспортеры; принадлежности функциональные, включающие: принадлежности функциональные для рельсовых транспортных средств, принадлежности функциональные для транспортеров, изделия багажные, приспособления против скольжения, чехлы различного назначения, принадлежности функциональные для

транспортных средств, не включенные в другие подгруппы; комплектующие узлы, части и детали транспортных средств, двигатели и части к ним, кузова и части кузовные; устройства тормозные и их части; устройства сигнальные; элементы ходовой части, колеса и их части, элементы подвески, элементы трансмиссии и рулевого управления, части у них; элементы ходовой части, не включенные в другие подгруппы; инструменты и материалы для ремонта и обслуживания транспортных средств.

В подтверждение своих доводов заявителем к материалам возражения были приложены следующие документы (копии):

- решение ППС от 19.02.2015 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 455002, а также судебное решение по делу № СИП-212/2015 от 30.06.2015;
- выдержки из Лексико-семантического идентификатора наименований товаров и услуг относительно 07, 08, 09, 12 классов МКТУ;
- страницы из словарей «Первый толковый БЭС.-СПб.: «Норинт»; М.:ИД «РИПОЛ классик», за 2006 год, «Иностранные фамилии и личные имена» (справочник, автор Р.А. Лидин) и т.д.;
- обращение от компании «Танаки Лимитед» с приложениями (договоры, товарные накладные и иная документация);
- сведения о заявке № 2013740380 с сайта www1.fips.ru;
- сведения из Интернет-энциклопедий (<https://ru.wikipedia.org/> и т.д.);
- сведения о противопоставленных товарных знаках;
- отзыв Роспатента на заявление компании «Танаки Лимитед»;
- сведения о патенте заявителя на промышленный образец № 59839 -



;

- документация в отношении ведения хозяйственной деятельности заявителя (договоры, платежные поручения, товарные накладные и т.д.);
- сведения о товарном знаке заявителя по свидетельству № 301880 (в том числе судебное решение по делу № СИП-1002/2014 от 27.02.2015).

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, поступившего 15.01.2016, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты подачи (22.11.2013) заявки № 2013740380 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения [1] включает в себя вышеуказанный Кодекс 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 3 (1) 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 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 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.

Согласно требованиям пункта 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 сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) настоящего 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 принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки. При установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака обозначение **TANAKI** [1] является словесным и выполнено оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Регистрация заявленного обозначения [1] испрашивается в отношении товаров 07, 08, 09, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 25, 28, 34 и услуг 38, 39, 40, 41 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

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

Противопоставленный товарный знак  **TANAKI** [2] по свидетельству № 455002 (приоритет от 08.07.2010) является комбинированным. Словесный элемент «TANAKI» выполнен оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарного знака [2] действует, в том числе в отношении товаров 07, 08, 09, 12 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Противопоставленные товарные знаки



[3]

по свидетельству № 531951 с приоритетом от 10.10.2013,



[4] по



свидетельству № 438992 с приоритетом от 16.08.2010, [5] по свидетельству № 285862 с приоритетом от 10.03.2004 являются комбинированными и объединены словесным элементом «ТАНУКИ», выполненным заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана товарных знаков [3-5] действует, в том числе в отношении услуг 41 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельств. Правообладателем товарных знаков [3-5] является одно и то же лицо - «Вервуд Трейдинг Лимитед», Кипр.

TAMAKI

Противопоставленный товарный знак [6] по свидетельству № 538336 (приоритет от 17.05.2013) является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарного знака [6] действует, в том числе в отношении товаров 16 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.



Противопоставленный товарный знак [7] по свидетельству № 459445 (приоритет от 18.03.2011) является комбинированным. Словесный элемент «ТИНАКИ» выполнен оригинальным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана товарного знака [7] действует, в том числе в отношении услуг 41 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

ТАНАКА

Противопоставленный товарный знак [8] по свидетельству № 386221 (приоритет от 30.01.2008) является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана товарного знака [8] действует, в том числе в отношении товаров 14 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.



Противопоставленные товарные знаки TONAK [9] по международной регистрации № 950961 (конвенционный приоритет от 02.03.2007),



[10] по международной регистрации № 934541 с



приоритетом от 03.04.2007,

[11] по международной регистрации № 934540



с приоритетом от 03.04.2007,

[12] по международной регистрации № 932713 с приоритетом от 03.04.2007 являются комбинированными и объединены словесным элементом «TONAK», выполненным в разном написании буквами латинского алфавита. Правообладателем знаков [9-12] является одно и то же лицо «TONAK a.s.», Чехия. Правовая охрана на территории Российской Федерации была предоставлена знакам [9-12] в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ, указанных в перечнях регистраций.

Анализ заявленного обозначения [1] и противопоставленных товарных знаков [2-12] на тождество и сходство показал следующее.

Заявленное обозначение [1] и противопоставленный товарный знак [2] имеют степень сходства приближенную к тождеству, поскольку словесный элемент «TANAKI», входящий в их состав, выполнен одинаковым шрифтом в характерной графике с использованием заглавных букв латинского алфавита и не имеет смыслового значения. Сходство сравниваемых обозначений [1] и [2] заявителем не оспаривается.

Сравниваемые словесные элементы «TANAKI» [1] – «ТАНУКИ» [3-5] - «ТИНАКИ» [7] – «ТАНАКА» [8] - «TONAK» [9-12] имеют фонетические различия, обусловленные разным общим звуковым произношением, несовпадающими гласными звуками.

В общедоступных словарях и справочниках коллегией не выявлено

лексическое значение словесного обозначения «TANAKI» [1]. С учетом мнения заявителя словесные элементы противопоставленных товарных знаков [3-12] обладают определенными смысловыми значениями, исходя из указанных в возражении источников. В силу чего, сопоставительный анализ по смысловому критерию сходства заявленного обозначения [1] и противопоставленных знаков [3-12] не представляется возможным.

Заявленное словесное обозначение [1] выполнено буквами латинского алфавита в оригинальном шрифтовом исполнении. В противопоставленных товарных знаках [3-5,7,8] словесные элементы выполнены буквами русского алфавита. Противопоставленные товарные знаки [9-12] содержат оригинальные изобразительные элементы. Заявленное словесное обозначение [1] и противопоставленный товарный знак [6] имеют разное шрифтовое исполнение, что обуславливает разницу в их визуальном восприятии. Таким образом, сравниваемые обозначения [1] и [3-12] производят совершенно разное общее зрительное впечатление.

Таким образом, с учетом всех выше перечисленных признаков можно сделать вывод об отсутствии сходства до степени смешения заявленного обозначения [1] и противопоставленных товарных знаков [3-12]. В связи с чем, нет оснований для вывода о том, что сравниваемые обозначения [1] и [3-12] ассоциируются друг с другом в целом.

Ввиду отсутствия сходства сравниваемых обозначений [1] и [3-12] анализ однородности товаров и услуг не целесообразен.

В отношении товаров 07, 08, 09, 12 классов МКТУ, указанных в перечне противопоставленного товарного знака [2], коллегия отмечает следующее.

Согласно данным Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации на основании решения Роспатента от 19.02.2015 правовая охрана товарного знака [2] была признана недействительной частично в отношении части товаров 07, 08, 09, 12 классов МКТУ, имеющих отношение к автомобилям и запасным частям к автомобилям.

Сравнение другой части товаров 07, 08, 09, 12 классов МКТУ, оставшихся в перечне товарного знака [2], и части товаров 07, 08, 09, 12 классов МКТУ, указанных в перечне заявленного обозначения [1], показало либо тождество сравниваемых

товаров, либо их однородность в силу одинакового назначения и совместной встречаемости в гражданском обороте. Указанные факты заявителем не оспариваются. В отношении заявленных товаров 07, 08, 09, 12 классов МКТУ нижеперечисленных видовых групп однородность анализируемых товаров не прослеживается:

07 класс: оборудование фильтровальное; детали и части машин и оборудования (в том числе, двигатели и их части, устройства и приспособления для двигателей, генераторов, в том числе детали, пружины, тормозные механизмы и прочее);

08 класс: инструменты ручные;

09 класс: приборы и инструменты сигнальные;

12 класс: средства транспортные наземные (в том числе, автомобили и запасные части к ним и т.д.).

Коллегией также учтены следующие обстоятельства. Заявитель с 2011 года использует заявленное обозначение [1] в своей хозяйственной деятельности при производстве товаров, а именно запасных частей к автомобилям, автокомпонентов, и других сопутствующих им товаров, включенных в заявленный перечень 07, 08, 09, 12 классов МКТУ. Кроме того, заявитель также обладает исключительным правом на патент РФ на промышленный образец «Упаковка для автодеталей» № 59839, приоритет от 28.06.2005, который включает слово «TANAKI», шрифт и графика которого воспроизводит заявленное обозначение [1].

С учетом указанных обстоятельств заявленное обозначение [1] не противоречит требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении части испрашиваемых товаров 07, 08, 09, 12, всех товаров 11, 14, 16, 18, 20, 21, 25, 28, 34 и услуг 38, 39, 40, 41 классов МКТУ.

В отношении несоответствия заявленного обозначения [1] требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

Само по себе заявленное обозначение [1] ложной информации относительно товара либо его изготовителя не несёт. Доводы экспертизы о введении потребителя в заблуждение основаны на обращении компании «Танаки Лимитед», поступившем в ведомство 04.12.2014. В указанном обращении отражено, что обозначение «TANAKI» приобрело известность благодаря деятельности компании «Танаки Лимитед» и

способно ввести потребителя в заблуждение относительно лица, производящего товары и оказывающего услуги под данным обозначением. Использование противопоставленного товарного знака [2] осуществляется группой компаний «ТАНАКИ», в состав которой входит компания «Танаки Лимитед», которая является производителем запасных частей и автокомпонентов для автомобилей.

Документального подтверждения того, что потребители в действительности путали используемое в гражданском обороте обозначение «TANAKI» и были тем самым введены в заблуждение относительно товара, либо его изготовителя, материалы дела не содержат.

Вместе с тем, как было указано выше, правовая охрана противопоставленного товарного знака [2] была признана недействительной частично в отношении части товаров 07, 08, 09, 12 классов МКТУ, относящихся к автомобилям и запасным частям к автомобилям. Указанное также обуславливает отсутствие неправильных ассоциаций у потребителя в отношении товаров, имеющих отношение к автомобилям и автозапчастям, либо их производителя.

Таким образом, коллегия не усматривает противоречия заявленного обозначения [1] требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 15.01.2016, изменить решение Роспатента от 18.09.2015 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2013740380.