

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 19.03.2014 на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее - решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012705060, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Ямалспецмаш», г. Ульяновск (далее-заявитель), при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2012705060 с приоритетом от 24.02.2012 на имя заявителя было подано изобразительное обозначение, представляющее собой рамку серо-фиолетового цвета, внутри которой расположено стилизованное изображение медведя. Правовая охрана испрашивается в сочетании от серого до темно-серого цветов в отношении товаров 12, 16 и услуг 35, 37 и 42 классов МКТУ.

По результатам экспертизы заявленного обозначения Федеральной службой по интеллектуальной собственности 18.12.2013 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг.

Согласно заключению по результатам экспертизы заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для всех товаров и услуг на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения:

- с комбинированными товарными знаками, включающими изображение медведя, по свидетельствам №№ 344910, 267354, 435872, зарегистрированными на имя Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», имеющими более ранний приоритет, правовая охрана которым предоставлена, в том числе, в отношении однородных товаров 12, 16 и услуг 35, 37 и 42 классов МКТУ;

- с комбинированным товарным знаком, включающим изображение «медведя» по свидетельству №323815, зарегистрированным на имя Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой России», в отношении товаров 16 и услуг 35 классов МКТУ.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 19.03.2014 поступило возражение, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента от 18.12.2013:

- образ медведя, передвигающегося на четырех лапах, широко используется разными лицами для индивидуализации товаров и услуг, в результате данный образ утратил различительную способность сам по себе, что подтверждается большим количеством регистраций;

- при сравнении подобных изобразительных обозначений внимание потребителя, в первую очередь, будет обращено не на внешнюю форму отдельно взятого объекта (медведь, передвигающийся на четырех лапах), а на вид и характер изображений в целом, их смысловое значение, сочетание цветов;

- первое впечатление, получаемое при сравнении заявленного обозначения и изобразительных элементов противопоставленных товарных знаков, вне всякого сомнения различно;

- заявленное обозначение представляет собой стилизованное изображение белого медведя (с гладкими контурами и характерной для данного вида маленькой головой), а противопоставленные товарные знаки содержат изображения бурого медведя (лохматый с характерной бородой);

- заявленное обозначение интенсивно используется заявителем, в частности, им маркируется вездеход «ЯМАЛ». Данные вездеходы были привлечены к участию в тактических учениях «Центр – 2011», проходивших на полигоне Чебаркуль в Челябинской

области 27 сентября 2011 года. Учения проходили на территории Российской Федерации, Казахстана, Таджикистана и Киргизии под руководством начальника Генерального штаба Вооруженных Сил России генерала армии Николая Макарова и Президента Российской Федерации (2011 год) Дмитрия Медведева;

- к участию в стратегическом учении «Центр- 2011» были привлечены более 12 тысяч военнослужащих, до 1000 единиц вооружения, военной и спецтехники;

- поставку продукции, маркированной заявленным обозначением, на территории России и СНГ осуществляют официальные дилеры. С конца 2010 года продукция активно рекламируется на специализированных сайтах, обсуждается потребителями и потенциальными покупателями на форумах. С 2011 года продукция «ЯМАЛ» представлена на всех выставках спецтехники.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг.

Изучив материалы дела, коллегия считает доводы возражения необоснованными.

С учетом даты (24.02.2012) поступления заявки №2012705060 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Гражданский кодекс Российской Федерации и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

На основании 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, допускается только 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.

В соответствии с пунктом 14.4.2.3. Правил изобразительные и объемные обозначения сравниваются:

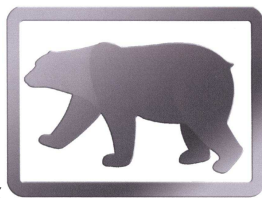
- с изобразительными обозначениями;
- с объемными обозначениями;
- с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные или объемные элементы.

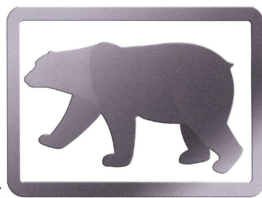
Сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков:

- внешняя форма;
- наличие или отсутствие симметрии;
- смысловое значение;
- вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.);
- сочетание цветов и тонов.

Перечисленные признаки могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

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. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.



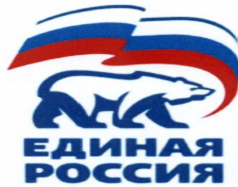
Заявленное обозначение «» является «» изобразительным и представляет собой рамку серо-фиолетового цвета, внутри которой расположено стилизованное изображение медведя.

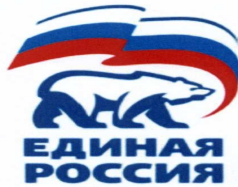
Противопоставленная серия комбинированных товарных знаков по



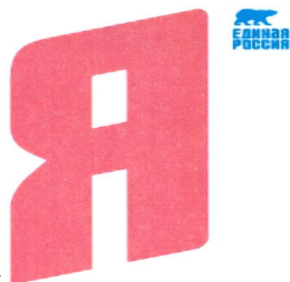
свидетельству № 344910 «», по свидетельству №267354

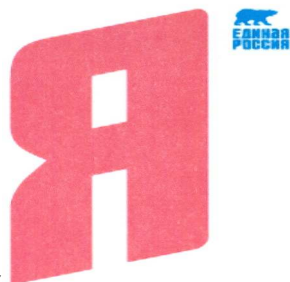


«», по свидетельству №435872 «» объединена изобразительным элементом в виде медведя [1-3].



Противопоставленный товарный знак по свидетельству №323185



«» является комбинированным, и включает в свой состав изображение медведя [4].

Срок действия товарного знака по свидетельству №267354 [2] истек 28.07.2013, в связи с чем он не может являться препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

Доминирующим элементом заявленного обозначения, на котором акцентируется внимание потребителя в первую очередь, является изображение медведя.

В противопоставленных товарных знаках изображение медведя также является значимым элементом, имеющим существенное значение при восприятии знаков

потребителями и их запоминание ими с точки зрения визуалистики и идеи, объединяющей всю серию знаков. [1,3]

При этом изображения медведей имеют сходную форму (профильное изображение медведя на четырех лапах), характер изображения (это стилизованные изображения животного). Имеющиеся графические отличия носят нюансный характер, не приводящий к созданию иного впечатления от обозначений.

Следует отметить, что «идуший медведь» - символ Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», хорошо известной среднему российскому потребителю.

В целом коллегия полагает, что включение в заявленное обозначение изображения медведя, имеющего высокую степень сходства с изображением медведя – символа партии, обуславливает ассоциирование обозначений в целом, несмотря на их отличия.

Вышеуказанная высокая степень сходства изобразительных элементов позволяет сделать вывод о наличии сходства сравниваемых обозначений в целом, несмотря на присутствие в них иных элементов.

Анализ однородности товаров 12 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация, и товаров 12 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана товарному знаку по свидетельству № 344910, то они являются однородными, поскольку относятся к транспортным средствам и их частям и соотносятся как род/вид.

Товары 16 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация, и товары 16 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана товарным знакам [1,3,4], являются однородными, поскольку относятся к канцелярским товарам и печатной продукции, часть из них совпадает полностью, а другая часть соотносится как род/вид.

Анализ однородности услуг 35 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация, и услуг 35 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана товарным знакам по свидетельствам №№323185, 344910, показал, что часть из них совпадает полностью, относятся к рекламе, продвижению товаров и офисной службе, а другая часть соотносится как род/вид.

Услуги 37 и 42 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация, и услуг 37 и 42 классов МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана товарному знаку по свидетельству №344910, являются однородными, так как имеют одно назначение (строительство, ремонт и установка оборудования) и совпадают как род/вид.

С учетом данных обстоятельств, заявленное обозначение по заявке №2012705060 не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака как противоречащее требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая изложенное, заявленное обозначение является сходным до степени смешения с противопоставленными товарными знаками по свидетельствам №№344910, 435872, 323185 в отношении однородных товаров 12, 16 и услуг 35, 37 и 42 классов МКТУ и, соответственно, решение Роспатента от 18.12.2013 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012705060 следует признать правомерным.

Довод о том, что обозначение активно используется в гражданском обороте для маркировки вездеходов «Ямал» не может быть признан убедительным, поскольку само по себе фактическое использование не снимает препятствие в предоставлении правовой охраны по пункту 6 статьи 1483 Кодекса.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения от 19.03.2014, оставить в силе решение Роспатента от 18.12.2013.