

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30 апреля 2020 г. № 644/261, рассмотрела поступившее 25.12.2020 возражение, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «АЙ ЭР ГРУПП» (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019715417, при этом установила следующее.



Регистрация товарного знака  по заявке №2019715417 с датой поступления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности от 04.04.2019 испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 01, 04, 12 и 25 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Решение Роспатента от 11.09.2020 об отказе в государственной регистрации товарного знака было принято на основании его несоответствия требованиям пунктов 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное несоответствие обосновывается в заключении по результатам экспертизы тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения:

- со знаком «EXTREME E» (международная регистрация № 1460442 [1] – приоритет от 08.02.2019), поданным от имени EXTREME E LTD, 54 Queen Street Henley-On-Thames RG9 1AP, в отношении товаров 04 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 01, 04 классов МКТУ;

- с товарным знаком “EXTREME” (св-во № 0203285 [2] – приоритет от 19.02.1999, срок действия регистрации продлен до 19.02.2029), зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью “ЭКСТРИМ ЛАЙН”, 115093, Москва, ул. Б. Серпуховская, 44, оф.19, в отношении товаров 25 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 25 класса МКТУ;

- с товарным знаком “EXTREAME” (св-во № 0284110 [3]– приоритет от 30.12.2002, срок действия регистрации продлен до 30.12.2022), зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью “Торговый дом “Химпром”, 650021, г. Кемерово, ул.1-я Стахановская, 35, в отношении товаров 01, 04 классов МКТУ, однородных заявленным товарам 01, 04 классов МКТУ;

- с товарным знаком “EXTREM” (св-во № 0517169 [4]– приоритет от 03.07.2012), зарегистрированным на имя Аюханова Наиля Исмагиловича, 680526, Хабаровский край, Хабаровский р-н, с. Малышево, ул. Первомайская, 21, в отношении товаров 25 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 25 класса МКТУ.

Также в заключении указано, что заявленное обозначение воспроизводит обозначение, которое используется польской компанией “EXTREME PERFORMANCE TYRES” (NAWOJOWSKA 303, 33-300 NOWY SĄCZ, PL см. <http://extreme-tyres.com/en/>), в связи с чем регистрация заявленного обозначения на имя заявителя Общество с ограниченной ответственностью “АЙ ЭР ГРУПП” будет вводить потребителя в заблуждение относительно производителя товаров, лица, оказывающего услуги, Представленные заявителем документы, а именно договор купли-продажи, заключенный между Экстрим Томаш Лиховский (EXTREME PERFORMANCE TYRES) и ООО «АЙ ЭР ГРУПП» не снимают основания для отказа по пункту 3 статьи 1483 Кодекса, поскольку подтверждают позицию экспертизы относительно реального производителя товаров.

Заявитель выразил свое несогласие с данным решением в поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) возражении, доводы которого сводятся к следующему:

- гражданин Польши Tomasz Lichowski, который является производителем продуктов товарной группы EXTREME PERFORMANCE TYRES и на которого зарегистрированы компания EXTREME TOMASZ LICHOWSKI (копия выписки из регистра с переводом прилагается) и сайт <http://extreme-tyres.com> (копия подтверждения с переводом прилагается), для защиты своих прав и интересов и в целях дальнейшего продвижения своего бренда на территории России и других стран Таможенного Союза дал согласие Обществу с ограниченной ответственностью «АЙ ЭР ГРУПП» (IRG LLC) на регистрацию в Российской Федерации на свое имя и за свой счет используемого им обозначения в отношении товаров 04 и 12 классов МКТУ (письмо-согласие прилагается);

- заявитель по заявке №2019715417 - ООО «АЙ ЭР ГРУПП» является единственным импортером данных товаров и эксклюзивным представителем на территории Российской Федерации;

- заявленное обозначение является оригинальным и эксклюзивным, не сходным до степени смешения с каким-либо другим товарным знаком, противопоставленным экспертизой, ассоциируется с определёнными товарами конкретных производителей и не вводит в заблуждение потребителей.

На основании изложенного заявителем выражена просьба о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака для всех заявленных товаров 01, 04 и 12 классов МКТУ.

К возражению приложены следующие материалы:

- свидетельство о регистрации в Евросоюзе (копия с переводом) [5];
- выписка из центрального регистра хозяйственной деятельности Республики Польша (копия с переводом) [6];
- подтверждение права на домен extreme-tyres.com (копия с переводом) [7];
- согласие на регистрацию товарного знака от 21.12.2020 [8];
- копия паспорта Томаша Лиховски [9];
- письмо на имя компании EXTREME E LTD [10];

- фото товаров [11].

Изучив материалы дела и выслушав участвующих, коллегия сочла изложенные в нем доводы убедительными в части.

С учетом даты (04.04.2019) 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 документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 №482, зарегистрированным в Минюсте РФ 18.08.2015, регистрационный № 38572, с датой начала действия 31 августа 2015 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

В соответствии с пунктом 37 Правил при рассмотрении вопроса о способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что 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.

В соответствии с положениями пункта 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 42, 43 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) признакам, изложенным в подпунктах (1), (2), (3) пункта 42 Правил.

Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 43 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: 1) внешняя форма; 2) наличие или отсутствие симметрии; 3) смысловое значение; 4) вид и характер изображений; 5) сочетание цветов и тонов.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю. При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение



Согласно возражению государственная регистрация товарного знака испрашивается в отношении товаров 01 класса МКТУ - масло трансмиссионное; мастики для шин; составы для ремонта камер шин; составы для ремонта шин, 04

класса МКТУ - масла горючие; масла смазочные; масла технические; масло моторное; масло касторовое техническое и товаров 12 класса МКТУ - шины для автомобилей; шипы для шин; ленты протекторные для восстановления шин; шины твердые для колес транспортных средств; заплаты самоклеящиеся резиновые для ремонта камер шин; наборы инструментов и принадлежностей для ремонта камер шин; приспособления для шин транспортных средств, предохраняющие от скольжения; амортизаторы для автомобилей; амортизаторы подвесок для транспортных средств; бамперы автомобилей; бандажи колес транспортных средств; валы трансмиссионные для наземных транспортных средств; вентили шин транспортных средств; гайки для колес транспортных средств; двигатели для наземных транспортных средств; диски тормозные для транспортных средств; зажимы для крепления запчастей к автомобильным кузовам; замки капотов для транспортных средств; капоты двигателей для транспортных средств; картеры для механизмов наземных транспортных средств, за исключением двигателей; колеса для транспортных средств; колодки тормозные для автомобилей; колпаки для колес; комплекты тормозные для транспортных средств; коробки передач для наземных транспортных средств; крепления для ступиц колес; механизмы силовые для наземных транспортных средств; муфты сцепления для наземных транспортных средств; ободья колес транспортных средств; опоры двигателей для наземных транспортных средств; очистители фар; передачи зубчатые для наземных транспортных средств; преобразователи крутящего момента для наземных транспортных средств; приспособления противоослепляющие для транспортных средств; противовесы для балансировки колес транспортных средств; пружины амортизационные для транспортных средств; ремни безопасности для сидений транспортных средств; ремни безопасности привязные для сидений транспортных средств; рессоры подвесок для транспортных средств; рулевые колеса для транспортных средств; сегменты тормозные для транспортных средств; системы гидравлические для транспортных средств; спойлеры для транспортных средств; турбины для наземных транспортных средств; цепи для автомобилей; цепи приводные для наземных транспортных средств; цепи противоскольжения; цепи

трансмиссионные для наземных транспортных средств; части ходовые транспортных средств; чехлы для запасных колес; шасси автомобилей; шасси транспортных средств; шейки осей; шины пневматические; камеры для пневматических шин; покрышки для пневматических шин.

В связи с указанным анализу на тождество и сходство заявленного обозначения  на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса подлежат только товарные знаки [1, 3].

Знак [1] представляет собой словесное обозначение «**EXTREME E**». Правовая охрана этому знаку предоставлена на территории Российской Федерации, в частности, в отношении товаров 04 класса МКТУ - Industrial oils and greases; lubricants; dust absorbing, wetting and binding compositions; fuels (including motor spirit) and illuminants; candles and wicks for lighting/ промышленные масла и смазки; смазочные материалы; пылеулавливающие, смачивающие и связывающие составы; топливо (в том числе моторный бензин) и осветительные приборы; свечи и фитили для освещения.

Товарный знак [3] представляет собой комбинированное обозначение



Знак зарегистрирован для товаров 01 класса МКТУ - химические продукты, предназначенные для использования в промышленных или научных целях, сельском хозяйстве, в том числе, аммиак водный, кальций хлористый, кислота соляная, кислота серная, натрий едкий для промышленных целей, натрия гипохлорит, хлор жидкий, цинк хлористый, полигликоли, пропилен гликоль, холинхлорид, этилцеллозольв, пластмассы необработанные, жидкости для гидравлических систем, антифризы, жидкости тормозные, флокулянты, составы для охлаждения двигателей транспортных средств, окислители [химические добавки для моторных топлив], химикаты для очистки радиаторов, хладагенты и товаров 04 класса МКТУ - жидкости смазочно-охлаждающие.

Сравнительный анализ на тождество и сходство заявленного обозначения и противопоставленных экспертизой знаков [1, 3] показал, что они ассоциируются между собой в целом, что обусловлено фонетическим сходством словесного элемента «EXTREME» со словесным знаком «EXTREME E»[1] и словесным элементом «EXTREAM» товарного знака [3] ввиду полного вхождения словесного элемента заявленного обозначения в знак [1] и совпадения большей части входящих в него звуков со звуками словесного элемента товарного знака [3], а также их расположения в составе обозначений. Также следует отметить, что заявленное обозначение и знак [1] являются сходными семантически, поскольку элемент «EXTREME» в переводе на русский язык означает “экстремальный”.

Наличие в заявленном обозначении оригинального шрифтового решения и изобразительного элемента в знаке [3] не оказывает существенного влияния на вывод о возникновении у потребителя сходных ассоциаций сравниваемых обозначений, поскольку именно на словесном элементе акцентируется основное внимание потребителя при восприятии ими комбинированных обозначений. При этом выполнение словесных элементов буквами одного алфавита сближает сравниваемые обозначения визуально.

Таким образом, заявленное обозначение следует признать сходным с противопоставленными знаками [1, 3] в целом, несмотря на некоторые отличия.

Анализ перечня товаров, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака и для которых предоставлена правовая охрана знакам [1, 3] показал наличие однородности товаров 01 и 04 классов МКТУ, так как они относятся к одним родовым группам товаров (масла и смазки технические, химические продукты), имеют одинаковое назначение, один круг потребителей, одинаковые условия реализации и другие признаки однородности.

С учетом установленного сходства обозначений и однородности товаров 01 и 04 классов МКТУ существует опасность их смешения в гражданском обороте при маркировке сравниваемыми знаками, следовательно, вывод, изложенный в заключении по результатам экспертизы о противоречии заявленного обозначения

требованиям, предусмотренным пунктом 6 статьи 1483 Кодекса, является правомерным.

Что касается заявленных товаров 12 класса МКТУ, то они не являются однородными товарам 01 и 04 классов МКТУ, для которых зарегистрированы знаки [1, 3], поскольку имеют разный вид, относятся к разным группам товаров, имеют разные потребительские свойства, разные условия реализации, а также не являются взаимозаменяемыми.

Следовательно, заявленное обозначение не является сходным до степени смешения с противопоставленными знаками [1, 3] в отношении товаров 12 класса МКТУ.

В отношении несоответствия заявленного обозначения требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

Как показал анализ материалов возражения, заявленное обозначение действительно представляет собой обозначение, которое используется гражданином Польши Томашем Лиховски для маркировки автомобильных шин и моторного масла, которые производятся им на заводах Германии и Польши. Кроме того, Tomasz Lichowski является правообладателем товарного знака EXTREME за № 015715171 [5] на территории стран Европейского Союза в отношении указанных товаров.

Tomasz Lichowski, зарегистрированный по адресу PL, 33-300, Nowy Sacz Nawojowska 303, который является производителем вышеуказанных товаров под обозначением EXTREME PERFORMANCE TYRES и на имя которого зарегистрированы компания EXTREME TOMASZ LICHOWSKI [6], а также сайт <http://extreme-tyres.com> [7], на который ссылается экспертиза, выразил свое согласие на регистрацию и использование в Российской Федерации товарного знака по заявке №2019715417 на имя заявителя в отношении товаров 04 и 12 классов МКТУ, что подтверждается приложенным к возражению письмом [8]. В данном письме, в частности, указано, что Tomasz Lichowski и его компании сотрудничают с Обществом с ограниченной ответственностью «АЙ ЭР ГРУПП», которое является

заявителем по заявке №2019715417, с 2015 года на основании долгосрочных контрактов, а с 2016 года совместно используют товарный знак  при продвижении товаров на территории Российской Федерации, что исключает возможность введения потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров.

Таким образом, следует признать, что в отношении товаров 12 класса МКТУ заявленное обозначение соответствует требованиям пунктов 3 и 6 статьи 1483 Кодекса и может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на имя заявителя.

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

удовлетворить возражение, поступившее 25.12.2020, отменить решение Роспатента от 11.09.2020 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2019715417.