

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном Гражданским кодексом 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 30.04.2020 № 644/261, рассмотрела поступившее 20.12.2021 возражение компании White River Marine Group, LLC, Соединенные Штаты Америки (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019755330 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2019755330 было заявлено на государственную регистрацию в качестве товарного знака с приоритетом от 31.10.2019 на имя заявителя в отношении товаров 12 класса МКТУ.

Согласно материалам заявки заявленное обозначение представляет собой

Ranger

словесное обозначение « _____ », выполненное буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 18.02.2021 об отказе в государственной регистрации товарного знака, мотивированное в заключении по результатам экспертизы несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что заявленное обозначение сходно до степени смешения в отношении однородных товаров 12

класса МКТУ с товарным знаком «**RANGER**» по свидетельству № 152797, охраняемым на имя другого лица и имеющим более ранний приоритет.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 20.12.2021 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 18.02.2021. Доводы возражения сводятся к тому, что отсутствует возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности соответствующих товаров 12 класса МКТУ, для индивидуализации которых предназначены сравниваемые знаки, одному изготовителю, так как заявитель является производителем исключительно соответствующих водных транспортных средств, а правообладатель противопоставленного товарного знака – производителем автомобилей, то есть наземных транспортных средств, причем зарегистрированные в США на их имена аналогичные товарные знаки сосуществуют на американском рынке, а именно принадлежащий заявителю товарный знак № 0902091 в отношении товаров 12 класса МКТУ «суда, катера, лодки» и принадлежащий правообладателю противопоставленного товарного знака товарный знак № 0836232 в отношении товаров 12 класса МКТУ «грузовые автомобили для использования на автомагистралях».

На основании изложенного в возражении заявителем была выражена просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех приведенных в заявке товаров.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (31.10.2019) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482, зарегистрированным в

Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с абзацем 1 и 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 пунктом 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно: 1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: 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; 2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание; 3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: 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, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

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 (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки. Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Заявленное обозначение представляет собой выполненное оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита словесное обозначение « **Ranger** ». Предоставление правовой охраны заявленному обозначению в качестве товарного знака с приоритетом от 31.10.2019 испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 12 класса МКТУ «суда, катера, лодки».

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 152797, охраняемый на имя другого лица (компании Ford Motor Company, Соединенные Штаты Америки) и имеющий более ранний приоритет от 26.02.1996, представляет словесное обозначение «**RANGER**», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Данный товарный знак охраняется в отношении товаров 12 класса МКТУ «моторные транспортные средства и части к ним, включенные в 12 класс».

Сопоставительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака показал, что они ассоциируются друг с другом в целом в силу их фонетического и семантического тождества, обусловливаемого совпадением у них всех звуков и смысловых значений

Ranger
соответствующих идентичных слов « » и «**RANGER**».

Слово «ganger» в переводе с английского языка означает «бродяга, скиталец, странник; лесничий» (см. Интернет-портал «Академик: Словари и энциклопедии на Академике / Переводы» – <https://dic.academic.ru/>).

Сходство сравниваемых знаков в целом особенно усиливается еще и за счет того, что вышеуказанные слова в сравниваемых знаках выполнены буквами одного и того же (латинского) алфавита, то есть имеют одинаковые составы соответствующих определенных букв латинского алфавита.

В свою очередь, некоторые действительно имеющиеся у сравниваемых знаков отличия по визуальному критерию сходства обозначений, а именно по шрифтовым их исполнениям, играют всего лишь второстепенную роль при восприятии этих знаков в целом.

При сравнительном анализе заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака, являющихся словесными обозначениями, коллегия исходила из того, что решающее значение при их восприятии имеют именно фонетический и семантический факторы, на основе которых и было установлено их сходство в целом за счет фонетического и семантического тождества соответствующих слов. Следует отметить, что для констатации сходства обозначений наличие сходства по всем критериям (визуальный, звуковой, смысловой) не обязательно, так как соответствующие признаки учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 42 Правил).

Изложенные выше обстоятельства позволяют сделать вывод о том, что сравниваемые знаки, несмотря на их отдельные отличия, ассоциируются друг с другом в целом и, следовательно, являются сходными.

При этом отмеченное выше наличие у них фонетического и семантического тождества и использование для них букв одного и того же (латинского) алфавита обуславливают вывод о крайне высокой степени сходства данных знаков в целом.

В этой связи необходимо отметить, что вероятность смешения на рынке товаров, индивидуализируемых сравниваемыми знаками, значительно увеличивается в силу вышеотмеченной крайне высокой степени их сходства, ввиду чего диапазон товаров, подлежащих признанию в качестве однородных, обязательно расширяется.

Отсюда следует, что для признания сравниваемых товаров однородными при наличии такой крайне высокой степени опасности их смешения уже достаточно совпадения у них всего лишь одного или нескольких отдельных доминирующих основных признаков, определяющих соответствующие критерии однородности товаров, за счет наличия которых эти товары могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения. Совпадения признаков по всем возможным критериям для вывода об однородности товаров не требуется.

Так, приведенные в рассматриваемой заявке товары 12 класса МКТУ «суда, катера, лодки» представляют собой исключительно транспортные средства, в то время как указанные в перечне товаров противопоставленной регистрации товарного знака товары 12 класса МКТУ «моторные транспортные средства» также являются транспортными средствами, то есть все они относятся к одной и той же общеродовой группе товаров, а именно к транспортным средствам, в силу чего с учетом вышеизложенных обстоятельств, связанных с крайне высокой степенью сходства сравниваемых знаков, данные товары 12 класса МКТУ уже подлежат признанию в качестве однородных друг с другом товаров.

Кроме того, в данных конкретных формулировках эти товары еще и соотносятся между собой по их однородности как вид-род, так как суда, катера и лодки функционируют благодаря моторам (двигателям), которыми они, как

правило, обязательно оснащаются в соответствующих их комплектациях, и, как следствие, они являются, собственно, моторными транспортными средствами, то есть относятся к товарам 12 класса МКТУ «моторные транспортные средства» противопоставленной регистрации товарного знака, причем последними в соответствующей их формулировке охватываются все моторные транспортные средства (наземные, водные, воздушные), в том числе и моторные водные транспортные средства (суда, катера, лодки).

Мотор – это основной механизм, приводящий в движение все работающие машины, двигатель, использующий электрическую, тепловую или гидравлическую энергию (см. Интернет-портал «Академик: Словари и энциклопедии на Академике / Словарь иностранных слов русского языка» – <https://dic.academic.ru/>).

Что касается доводов возражения о том, что заявитель является производителем исключительно соответствующих водных транспортных средств, а правообладатель противопоставленного товарного знака – производителем автомобилей, то есть наземных транспортных средств, то следует отметить, что такое обстоятельство, в принципе, не может опровергнуть вывод коллегии об однородности соответствующих сопоставляемых между собой конкретных товаров, приведенных в перечнях товаров рассматриваемой заявки и противопоставленной регистрации товарного знака. Их однородность устанавливается исходя из определенных критериев, в частности, отмеченных выше, независимо от фактов реального использования сравниваемых знаков их владельцами в отношении тех или иных товаров.

Приведенный заявителем в возражении пример того, что зарегистрированные в США на их имена аналогичные товарные знаки сосуществуют на американском рынке, а именно принадлежащий заявителю товарный знак № 0902091 в отношении товаров 12 класса МКТУ «суда, катера, лодки» и принадлежащий правообладателю противопоставленного товарного знака товарный знак № 0836232 в отношении товаров 12 класса МКТУ

«грузовые автомобили для использования на автомагистралях», является совершенно некорректным, поскольку факты предоставления товарным знакам правовой охраны на территории иностранных государств не могут являться правовыми основаниями для их обязательной государственной регистрации в Российской Федерации, тем более что и перечень конкретных товаров («грузовые автомобили для использования на автомагистралях») последней упомянутой выше американской регистрации товарного знака, к тому же, является совсем иным, чем перечень товаров («моторные транспортные средства и части к ним, включенные в 12 класс») противопоставленной российской регистрации товарного знака по свидетельству № 152797.

Исходя из изложенных выше обстоятельств и, как уже отмечалось выше, крайне высокой степени сходства сравниваемых знаков, коллегия в результате сопоставления соответствующих перечней конкретных товаров усматривает наличие принципиальной возможности возникновения у потребителей представления о принадлежности вышеуказанных товаров 12 класса МКТУ, для индивидуализации которых предназначены сравниваемые (сходные) знаки, одному изготовителю. Следовательно, рассматриваемое заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак по свидетельству № 152797 являются сходными до степени смешения в отношении соответствующих однородных товаров 12 класса МКТУ.

Принимая во внимание указанные выше обстоятельства, коллегия не располагает какими-либо основаниями, опровергающими вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении данных товаров.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 20.12.2021, оставить в силе решение Роспатента от 18.02.2021.