

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020, рассмотрела поступившее 02.09.2024 возражение, поданное Амеевым Ильей Тахировичем (далее — лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №951598, при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак «ТАКАТСУ» с приоритетом от 14.01.2022 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 03.07.2023 за №951598 на имя Михайловой Екатерины Михайловны, 428034, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Радужная, д. 1, с. 1, 167 (далее - правообладатель) в отношении товаров 07 класса МКТУ, указанных в свидетельстве, а именно «инструменты сельскохозяйственные, за исключением инструментов с ручным приводом».

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) поступило возражение, в котором изложено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №951598 предоставлена в нарушение требований, установленных пунктами 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к тому, что Амоев Илья Тахирович является правообладателем товарного знака по свидетельству №621752 [1] (дата регистрации 30 июня 2017 г., заявка № 2016719537, дата подачи 02 июня 2016 г.), с 17.05.2024 года на основании договора об отчуждении исключительного права на товарный знак в отношении всех товаров и/или услуг. Оспариваемый товарный знак по свидетельству №951598 является сходным до степени смешения с вышеуказанным товарным знаком «MIKATSU» по свидетельству №621752 [1].

По мнению лица, подавшего возражения, рядовой потребитель будет введен в заблуждение в отношении изготовителя и распространителя товаров, поскольку потребители ассоциируют слово «MIKATSU» с деятельностью указанного лица. Продукция под брендом «MIKATSU» занимает лидирующие позиции в рейтинге производителей лодочных моторов. Компания принимает активное участие в выставках как в странах Европы, так и на территории СНГ, в частности: выставка «Охота и рыболовство» <https://www.more-motorov-spb.ru/na-vystavke-ohota-i-rybolovstvo-na-rusi-2024-kompaniya-mikatsu-pokazhet-poslednie-novinki-v-kategoriyah-lodochnyemotory-i-lodki-pvh/>. В 2023 году мотор Mikatsu MF115FEL-T EFI стал победителем в номинации «Лучший товар: лодки и моторы», опередив ближайших преследователей почти на 100 голосов. Информация о деятельности компании освещена на сайтах <https://mikatsu.pro/>, <https://mikatsu.ru/> и <https://www.youtube.com/watch?v=Iq9YDSSgAYU>.

Товарный знак «MIKATSU» охраняется для товаров и услуг 1, 4, 7, 35 классов МКТУ, в том числе для карбюраторов; моторов лодочных; якорей малых автоматических морских.

По мнению лица, подавшего возражение, сравниваемые обозначения являются тождественными или близкими к тождеству, поскольку характеризуются идентичным звучанием, выполнены заглавными буквами латинского алфавита, не содержат оригинальных графических элементов, соответственно, имеют одинаковое композиционное решение. Соответственно, можно говорить о том, что обозначения производят на потребителя одинаковое общее впечатление.

Товарный знак № 621752 «MIKATSU» охраняется в отношении следующих товаров: 01 - жидкость трансмиссионная, 04 - масло моторное, 07 - карбюраторы; моторы лодочные; якоря малые автоматические морские, 35 - демонстрация товаров; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; представление товаров на всех медиа средствах с целью розничной продажи; продвижение товаров для третьих лиц; радиореклама; реклама; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; услуги по розничной, оптовой продаже товаров; услуги магазинов по розничной, оптовой продаже товаров; услуги розничной продажи товаров с использованием телемагазинов или Интернет-сайтов; реклама интерактивная в компьютерной сети. Оспариваемый товарный знак «ТАКАТСУ» №951598 охраняется в отношении следующих позиций товаров 07 класса МКТУ: инструменты сельскохозяйственные, за исключением инструментов с ручным приводом.

При этом, если зайти на сайт ИП Михайловой Е.М., то можно обнаружить, что через сайты осуществляется продажа подвесных лодочных моторов <https://takatsu.ru/> и https://mototeka.su/vendors/takatsu_takatsu/. Учитывая назначение рассматриваемых товаров (подвесные лодочные моторы), место продажи (интернет), круг потребителей (лица, катающиеся на лодках), лицо, подавшее возражение, полагает, что товары, которые предлагаются к продаже, являются однородными. Соответственно, смешение в глазах потребителей возможно в связи с тем, что обозначения являются сходными до степени смешения, обозначение «MIKATSU» было известно потребителям до даты приоритета оспариваемого товарного знака, а товарный знак «MIKATSU» был также зарегистрирован ранее даты приоритета и используется заинтересованным лицом и его дистрибьюторами для индивидуализации однородных товаров, следовательно, правовая охрана товарному знаку по свидетельству №951598 предоставлена с нарушением законодательства.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №951598 недействительным полностью.

Уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении правообладатель представил отзыв, мотивированный следующими аргументами.

В поданном возражении Амоев И.Т. пытается обосновать однородность «инструментов сельскохозяйственных» таким товарам 07 класса МКТУ как «карбюраторы, моторы лодочные, якоря малые автоматические морские» через использование третьими лицами обозначения «ТАКАТСУ» в отношении лодочных моторов. Михайлова Е.М. считает странным, что лицо, подавшее возражение, пытается аннулировать товарный знак, опираясь на использование обозначения «ТАКАТСУ» неизвестными ей лицами. При этом никаких доказательств того, что указанные сайты (<https://takatsu.ru/> и [https://mototeka.su/vendors/takatsu takatsu/](https://mototeka.su/vendors/takatsu_takatsu/)) каким-либо образом связаны с товарным знаком № 951598 и его правообладателем, не представлено.

В отношении довода возражения о возможности смешения и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения со ссылкой на Постановление Суда по интеллектуальным правам от 11.04.2022 по делу № А72-7315/2021 в отзыве указано, что действительно, при наличии идентичности товаров или услуг компенсируется незначительное различие в обозначениях, но товарный знак «ТАКАТСУ» не зарегистрирован для идентичных товаров, в связи с чем данный довод неуместен. Ранее, при регистрации товарного знака № 951598 экспертиза указала на то, что обозначение «ТАКАТСУ» сходно с товарным знаком «МИКАТСУ» в отношении части однородных товаров. По результатам экспертизы было вынесено решение о регистрации товарного знака для сельскохозяйственных инструментов, которые экспертиза не посчитала однородными с лодочными моторами и т.д. Сельскохозяйственные инструменты и лодочные моторы являются разными видами товаров, они имеют разное назначение, реализуются в разных магазинах.

Также в отзыве указано, что не представлены сведения об известности товарного знака, представленные сведения декларативны и не свидетельствуют о широкой известности знака. Так, не приведены никакие доказательства оценки

товарного знака «MIKATSU» с точки зрения его восприятия российским потребителем, которые бы показывали, что средний российский потребитель ассоциирует товарный знак именно с лицом, подавшим возражение. Довод о том, что в 2023 году мотор Mikatsu MF115FEL-T EFI стал победителем в номинации «Лучший товар: лодки и моторы», опередив ближайших преследователей почти на 100 голосов, не говорит о широкой известности обозначения. Помимо того, что это никак не подтверждает широкую известность обозначения, никаких доказательств в материалах возражения не приведено.

На основании изложенного в отзыве выражена просьба отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану оспариваемого знака.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты (14.01.2022) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности 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 подпунктом 1 пункта 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.

Согласно пункту 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.

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 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.

Оспариваемый товарный знак «ТАКАТСУ» представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Регистрация товарного знака действует в отношении следующих товаров 07 класса МКТУ «инструменты сельскохозяйственные, за исключением инструментов с ручным приводом».

Согласно возражению предоставление правовой охраны товарному знаку оспаривается полностью.

По мнению лица, подавшего возражение, оспариваемый товарный знак в отношении всех указанных товаров не соответствует требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку является сходным до степени смешения с



товарным знаком « » по свидетельству №621752 [1], зарегистрированным в отношении однородных товаров на имя лица, подавшего возражение, и имеющим более ранний приоритет.

Правовая охрана товарного знака [1] действует в отношении товаров 01, 04, 07 и услуг 35 классов МКТУ, а именно 01 - жидкость трансмиссионная, 04 - масло моторное, 07 - карбюраторы; моторы лодочные; якоря малые автоматические морские, 35 - демонстрация товаров; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; представление товаров на всех медиа средствах с целью розничной продажи; продвижение товаров для третьих лиц; радиореклама; реклама; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; услуги по розничной, оптовой продаже товаров; услуги магазинов по розничной, оптовой продаже товаров; услуги розничной продажи товаров с использованием теле-магазинов или Интернет-сайтов; реклама интерактивная в компьютерной сети.

При сопоставительном анализе оспариваемого товарного знака и противопоставленного в возражении знака [1] коллегия руководствовалась сложившейся правоприменительной практикой относительно вопроса сходства товарных знаков и однородности товаров, сформулированной в пункте 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. №10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», согласно которой для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров (услуг). При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака

или, если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров (услуг) или при низкой степени однородности товаров (услуг), но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

Анализ оспариваемого товарного знака с точки зрения его сходства с товарным знаком [1] по признакам сходства, установленным Правилами, показал следующее.

Сопоставляемые товарные знаки имеют некоторое фонетическое и графическое сходство, обусловленное совпадением большей части звуков и букв в обозначениях «ТАКАТСУ» и «МИКАТСУ». Вместе с тем, они отличаются начальными частями «ТА-» и «МИ-» обозначений, с которых обычно начинается восприятие обозначений потребителем. Оценить сравниваемые знаки по семантическому признаку сходства словесных обозначений не представляется возможным в связи с отсутствием у обозначений смысловых значений. Таким образом, в данном случае имеет место низкая степень сходства обозначений.

Вместе с тем, сравнительный анализ перечней товаров и услуг, в отношении которых охраняются оспариваемый и противопоставленный товарный знак, показал отсутствие однородности сопоставляемых товаров/услуг, что обусловлено отнесением их к разным видовым и родовым группам товаров, разным назначением, кругом потребителей и условиями их реализации. В частности, товары 07 класса МКТУ (сельскохозяйственные инструменты) оспариваемого знака не являются однородными товарам 01 (трансмиссионная жидкость), 04 (моторные масла) и 07 (карбюраторы; моторы лодочные; якоря малые автоматические морские) классов МКТУ, указанным в перечне товарного знака [1], поскольку представляют собой совершенно разного вида товары, предназначенные для разных целей (в одном случае это товары, используемые в сельском хозяйстве для обработки почвы, посева

семян, ухода за культурами и уборки урожая, а в другом – для использования в коробке передач автомобиля и в двигателе внутреннего сгорания транспортных средств, для лодок и морских водных средств), что определяет разный круг потребителей этих товаров и разные условия их сбыта. Сравнимые товары не являются также взаимозаменяемыми и взаимодополняемыми.

Что касается услуг 35 класса МКТУ, в отношении которых охраняется товарный знак [1], то они не могут быть признаны однородными товарам 07 класса МКТУ, для которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, поскольку перечень этих услуг не содержит конкретизации товаров, для продвижения и продажи которых они предназначены. Кроме того, сравниваемые товары и услуги имеют разную природу происхождения (товары — это продукт производства, а услуги — это действия, направленные непосредственно на потребителя), относятся к разным сферам экономической деятельности, различны по назначению и кругу потребителей и не являются взаимодополняемыми/взаимозаменяемыми и, как правило, эта деятельность осуществляется разными хозяйствующими субъектами (торговыми сетями – в одном случае, производственными компаниями – в другом), в силу чего не усматривается принципиальной возможности возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров и услуг одному производителю.

С учетом неоднородности товаров/услуг, для маркировки которых предназначены сопоставляемые товарные знаки, коллегия пришла к выводу об отсутствии опасности смешения этих товаров и услуг в гражданском обороте на российском потребительском рынке в случае их маркировки сравниваемыми знаками.

Таким образом, у коллегии не имеется оснований для признания оспариваемого товарного знака по свидетельству №951598 не соответствующим требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В отношении способности оспариваемого товарного знака вводить потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров/услуг на основании подпункта 1 статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

Анализ оспариваемого обозначения показал, что оно не содержит в своем составе ложных или способных ввести потребителя в заблуждение элементов.

Что касается способности обозначения вводить в заблуждение через ассоциации, связанные с предшествующими знаниями потребителя об этом обозначении, то в соответствии с пунктом 2.1. информационной справки, подготовленной по результатам анализа и обобщения судебной практики Суда по интеллектуальным правам в качестве Суда первой и кассационной инстанций с учетом практики Верховного Суда Российской Федерации по вопросам, возникающим при применении положений пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса, утвержденной постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 5 апреля 2017 года № СП-23/10 для вывода о возможности введения потребителей в заблуждение через ассоциацию с иным производителем товара, основанную на предшествующем опыте, необходимо наличие доказательств, подтверждающих возникновение (и сохранение) у потребителей стойкой ассоциативной связи между самим товаром, маркированным соответствующим обозначением, и его предшествующим производителем.

Для вывода о возникновении такой ассоциации, связанной с иным производителем товаров, необходимо наличие доказательств, не только подтверждающих введение в гражданский оборот товаров/услуг со сходным обозначением иным производителем, но и подтверждение возникновения у потребителей стойкой ассоциативной связи между самим товаром и его производителем. Таких доказательств в материалах дела не имеется.

Более того, довод возражения о широкой известности обозначения «MIKATSU» до даты приоритета оспариваемого знака российским потребителям также не подтвержден материалами возражения. Приведенные в тексте возражения ссылки на некоторые сайты не позволяют прийти к этому выводу.

Таким образом, у коллегии не имеется оснований для признания оспариваемого товарного знака не соответствующим требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Довод возражения о том, что через сайты <https://takatsu.ru/> и https://mototeka.su/vendors/takatsu_takatsu/ правообладателем оспариваемого товарного знака осуществляется продажа подвесных лодочных моторов под обозначением «ТАКАТСУ», не имеет отношения к основаниям по пунктам 3 и 6 статьи 1483 Кодекса, по которым лицом, подавшим возражение, оспаривается правомерность предоставления правовой охраны товарному знаку. Кроме того, следует отметить, что доказательств указанного факта возражение не содержит, правообладатель также опровергает приведенный довод лица, подавшего возражение.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 02.09.2024, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №951598.