

ЗАКЛЮЧЕНИЕ **по результатам рассмотрения возражения**

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 поступившее 08.02.2017 в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности возражение, поданное ООО «ТОСОЛ-СИНТЕЗ», г. Дзержинск (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 563138, при этом установлено следующее.



Оспариваемый изобразительный товарный знак по заявке № 2014733164 с приоритетом от 01.10.2014 зарегистрирован 28.01.2016 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) за № 563138 на имя АО «Обнинскоргсинтез», г. Обнинск (далее – правообладатель) в отношении товаров 01, 04, 12, услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства. Срок действия регистрации – до 01.10.2024.

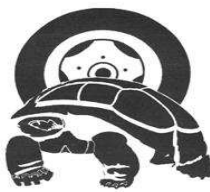


Оспариваемый товарный знак представляет собой изобразительное обозначение в виде стилизованного изображения черепахи.

В поступившем 08.02.2017 возражении выражено мнение о несоответствии регистрации оспариваемого товарного знака требованиям пунктов 3 (1), 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении части товаров 01 и части услуг 35 классов МКТУ.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак по свидетельству № 563138 (1) сходен до степени



смешения с товарным знаком по свидетельству № 198007, приоритет от 05.07.1999 (срок действия регистрации продлен до 05.07.2019) (2),



по свидетельству № 427850, приоритет от 02.08.2010 (3), права на которые возникли ранее у лица, подавшего возражение, в отношении однородных товаров 01 класса МКТУ;

- противопоставленные товарные знаки (2,3) используются ООО «ТОСОЛ-СИНТЕЗ-ИНВЕСТ» и ООО «Торговый центр Тосол-Синтез», являющимися одними из крупнейших производителей автохимии, в том числе «тормозных жидкостей», при этом деятельность предприятий, а также информация о «тормозных жидкостях» представлена в прессе (в том числе, журналы «За рулем», «Автомир», календари, каталоги, реклама в правилах дорожного движения, сведениях об участии в выставках и т.д.). Продукция этих предприятий поставляется на конвейеры крупнейших автопроизводителей (Автоваз, КАМАЗ, УАЗ, ПАЗ, KIA, BMW и др.);

- сравниваемые знаки (1) и (2,3) являются сходными, поскольку изображения черепах в одинаковом цветовом оформлении с округлыми формами занимают доминирующее положение, акцентируют на себе внимание потребителей, при этом использование изображения черепах на «тормозных жидкостях» является нестандартным и запоминающимся;

- довод лица, подавшего возражение, о сходстве сравниваемых товарных знаков (1) и (2,3) подтверждается результатами социологического опроса: по мнению большинства респондентов (69 %) оспариваемый товарный знак (1) сходен в целом с товарным знаком (2) и, по мнению 58 % опрошенных, оспариваемый товарный знак (1) является сходным до степени смешения с товарным знаком (3);

- в сравниваемых знаках (1) и (2,3) использована одна концепция – изображения черепахи с элементами, вызывающими у потребителя ассоциации с автомобильной отраслью промышленности. В качестве таких элементов в товарных знаках (1) и (2)

выступают изображения колес, а в случае товарного знака (3) – роботовидные части тела черепахи;

- смысловое значение сравниваемых товарных знаков (1) и (2,3) является близким, поскольку изображение черепахи в отношении тормозной жидкости имеет вполне определенное значение и вызывает соответствующие ассоциации у потребителя, что также нашло отражение в социологическом опросе;

- сравниваемые товарные знаки (1) и (2,3) зарегистрированы, в том числе, в отношении однородных товаров 01 класса МКТУ «жидкости для гидравлических систем» и «жидкости тормозные», которые не являются товарами повседневного спроса и преимущественно реализуются в специализированных магазинах;

- лицо, подавшее возражение, и ООО «ТОСОЛ-СИНТЕЗ-ИНВЕСТ» образованы и действуют в г. Дзержинск Нижегородской области с 1996 г. и с 2006 г., соответственно;

- предприятие правообладателя зарегистрировано в качестве юридического лица только в 2007 году, местонахождение: г. Обнинск Калужской области;

- начало изготовления и реализации «тормозных жидкостей», маркируемых товарным знаком (2), относится к 1999 году, а также к 2003 и 2009 годам в зависимости от фактического производителя;

- изготовление «тормозной жидкости», маркируемой товарным знаком (3), началось в июне 2010 года;

- известность и востребованность «тормозных жидкостей» лица, подавшего возражение, маркированных изображением черепахи, является следствием интенсивного использования данных изображений;

- факт массового производства «тормозных жидкостей», маркируемых противопоставленными товарными знаками (2,3) подтверждается документами: ТУ 2451-004-36732629-99, утвержденными макетами этикеток реализуемых товаров, объемами производства и реализации «тормозных жидкостей», как в России, так и за рубежом и т.д.;

- рецептура и технология изготовления «тормозных жидкостей», маркируемых товарными знаками (2,3) запатентована в качестве изобретений по патентам №№ 2087528 и 2147605;

- главным ориентиром при выборе товара потребителем является оригинальное графическое оформление этикеток, использование запоминающихся графических элементов (в данном случае - изображение черепахи);
- использование образа черепахи на «тормозных жидкостях» правообладателя оспариваемого товарного знака (1) создает высокую вероятность того, что товар, маркированный оспариваемым товарным знаком (1), будет воспринят потребителем как товар изготовителя «тормозных жидкостей», маркированных противопоставленными товарными знаками (2,3). Результаты социологического опроса подтверждают данные доводы: 52 % и 65 % потребителей допускают возможность ошибочного приобретения товара, маркированного оспариваемым товарным знаком (1), вместо товаров, маркированных противопоставленными товарными знаками (2,3), большинство респондентов (56 %) полагают, что товары, маркированные товарными знаками (1) и (2), производятся одной компанией или связанными между собой и т.д.;
- присутствие на рынке «тормозных жидкостей», маркированных оспариваемым товарным знаком (1), приводит к смешению и введению потребителей в заблуждение относительно товара и его изготовителя;
- по мнению потребителей к дате подачи заявки (к октябрю 2014 года) на государственную регистрацию оспариваемого товарного знака (1), он воспринимался потребителями как обозначение, индивидуализирующее товары «жидкости тормозные; жидкости для гидравлических систем» 01 класса МКТУ производства ООО «ТОСОЛ-СИНТЕЗ-ИНВЕСТ» или ООО «ТОСОЛ-СИНТЕЗ»;
- с учетом длительного использования противопоставленных товарных знаков (2,3), а также в силу наличия сходства до степени смешения оспариваемого товарного знака (1) с противопоставленными товарными знаками (2,3), оспариваемый знак (1) может ассоциироваться у потребителя в отношении товаров 01 класса МКТУ «жидкости для гидравлических систем; жидкости тормозные» с продукцией лица, подавшего возражение, изготавливаемой в г. Дзержинск Нижегородской области;
- регистрация оспариваемого товарного знака (1) в отношении части товаров 01 класса МКТУ способна вводить потребителя в заблуждение относительно места производства товара и его изготовителя;

- использование оспариваемого товарного знака (1) при реализации услуг 35 класса МКТУ, направленных на продвижение продукта на рынке, способствует введению потребителя в заблуждение.

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 563138 (1) частично, а именно, в отношении товаров 01 класса МКТУ «жидкости для гидравлических систем; жидкости тормозные», а также корреспондирующих услуг 35 класса МКТУ «демонстрация товаров; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; продажа аукционная; продвижение товаров для третьих лиц; распространение образцов; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]».

В подтверждение своих доводов лицом, подавшим возражение, представлены следующие материалы (копии):

- распечатка сведений о товарных знаках (1,2,3) – (4);
- копии страниц Заключения № 268-2016 от 25.11.2016 Лаборатории социологической экспертизы – (5);
- копии страниц журналов «За рулем», «Автомир», «TopGear» за 2011-2013, 2015 годы – (6);
- копия договора аренды № ТС -588/09 (ТСИ – 384/09) от 15.07.2009 г. - (7);
- распечатка страниц сети Интернет о г. Дзержинске Нижегородской области - (8);
- копия технологических условий ТУ 2451-004-36732629-99 - (9);
- копии утвержденных макетов этикеток от 2008-2011 гг. - (10);
- справки об использовании товарных знаков (2,3) - (11);
- копии фотоотчетов о размещении рекламы на АЗС (2015 г.) - (12);
- сведения сети Интернет о реализации товаров - (13);
- сведения о реализации товаров дистрибьюторами - (14);
- сведения о патентах №№ 2087528, 2147605 на изобретения - (15);
- копии страниц Правил дорожного движения от 2012, 2014 годы, копия экзаменационного пособия за 2014 год - (16);
- копии календарей 2000, 2002, 2005 гг. - (17);
- фотографии об участии в выставках - (18);

- копии страниц информационного буклета компании «Тосол-Синтез» - (19);
- копии страниц обучающего каталога компании «Тосол-Синтез» - (20).

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с поступившим 08.02.2017 возражением, представил отзыв, мотивы которого сведены к следующему:

- для определения сходства товарных знаков, прежде всего, необходимо определить характер изображений: (1) - стилизованное, карикатурное изображение, (3) - натуралистическое изображение, (2) - натуралистическое изображение;
- для определения характера изображения за основу берётся характеристика и внешний вид пресмыкающегося, существующего в живой природе, без различия видов, а также описательные характеристики пресмыкающегося. Черепахи — один из четырёх отрядов пресмыкающихся (отличительные признаки: панцирь, состоящий из двух частей, карапакс и пластрон);
- правообладателем приведена таблица по сравнению конечностей, глаз, головы, шеи, панциря, а также внешней формы черепах, стилизованные изображения которых составляют сравниваемые товарные знаки (1) и (2,3), при этом смысловое значение сравниваемых товарных знаков различно;
- по смысловому значению, как показывают сведения из таблицы, изображение товарного знака (1) можно определить как изображение фантазийного животного, состоящего из элементов любого другого животного - голова, шея, глаза, в частности, улитки - панцирь, голова-гусеница. Отсутствие конечностей (вместо них – знак бесконечности) усиливает понимание, что это животное, ориентированное в правую сторону, не имеет отношения к конкретному виду фауны, а именно, черепах. Знак бесконечности обуславливает летящий, стремительный образ и смысловое значение, заложенное в знаке (1) - при любом стремлении вперёд, на самых больших скоростях необходимо позаботиться о тормозной жидкости;
- изображения черепах, зарегистрированных в качестве товарных знаков (2,3), головой ориентированы в левую сторону, и имеют противоположное значение - черепахи, имеющие натуралистическое изображение, показывают медлительность, тихий ход;
- цветовое сочетание не является существенным моментом, так как сравниваемые товарные знаки используются на этикетках, где присутствуют разные цветовые сочетания, дополнительная информация и другие товарные знаки;

- при проведении экспертизы заявленного обозначения по заявке № 2014733164 (товарный знак (1)) никакие товарные знаки сходные до степени смешения не были противопоставлены;
- правообладатель занимает ведущие позиции на российском рынке антифризов, автомасел, смазочных материалов, тормозных жидкостей и другой автохимии. За годы активной деятельности правообладатель создал обширную дистрибьюторскую сеть на территории России, ближнего и дальнего зарубежья, которая насчитывает более 130 представительств;
- география деятельности правообладателя охватывает все самые крупные регионы России: Западная и Восточная Сибирь, Южная и Центральная Россия, Крым и т.д. Сбытовая сеть компании также охватывает ряд стран: Казахстан, Болгария, Монголия, Румыния, Киргизия, Узбекистан, Молдова и т.д.;
- для оптимизации процесса «производство – продвижение» продукции на рынок сбыта товаров, маркируемых оспариваемым товарным знаком (1), 01.02.2016 было создано простое товарищество о совместной деятельности;
- социологический опрос (5) содержит некорректные и недостоверные данные. Большинство респондентов (52%) полагают, что маркированные товарным знаком (1) и товары, маркированные товарным знаком (2), к октябрю 2014 года выпускались одной (16%) или разными, но связанными между собой компаниями (36%). В ситуации с товарными знаками (1) и (3) опрошенные также посчитали, что товары под тестируемыми знаками к октябрю выпускались одной (15%) или разными, но связанными между собой компаниями (33%). Учитывая, что дата приоритета товарного знака (1) 01.10.2014, а дата его регистрации - 28.01.2016 и продукция под товарным знаком (1) производится с февраля 2016 года, можно сделать вывод о том, что заключение содержит фальсифицированные данные и т.д.;
- социологический опрос (5) также содержит ряд нареканий: не указаны конкретные территории проведения опроса, при проведении опроса не могут быть заданы вопросы, касающиеся прошедшего времени, не представлены демонстрационные карточки, при этом часть вопросов и ответов респондентов относится к времени, когда товар, маркируемый оспариваемым товарным знаком (1), еще не производился и т.д.;

- лицом, подавшим возражение, необходимо доказать свою заинтересованность в подаче возражения в отношении испрашиваемых товаров и услуг, так как не предоставлены доказательства о производстве лицом, подавшим возражение, жидкостей для гидравлических систем;
- услуги, относящиеся к 35 классу МКТУ, оказывают для третьих лиц, а не в отношении своих товаров, в связи с чем, заинтересованность лица, подавшего возражение, в отношении услуг 35 класса МКТУ не прослеживается;
- в Госреестре есть товарные знаки, содержащие изображения животных, относящихся к одному виду, по 01 классу МКТУ, но имеющие существенные отличия.

В подтверждение своих доводов правообладателем представлены следующие материалы:

- образцы этикеток и фотографий товара - (21);
- рекламные материалы - (22);
- товарные накладные на поставку продукции в Российской Федерации и за рубеж - (23);
- договор простого товарищества, лицензионный договор от 05.02.2016 - (24);
- справка о территориях распространения и объемах производства - (25).

Лицом, подавшим возражение, 12.04.2017 по факсимильной связи были представлены письменные объяснения на отзыв правообладателя. Оригинал письменных объяснений с приложениями был приобщен к протоколу заседания коллегии. Основные доводы письменных объяснений сведены к следующему:

- мелкие различия сравниваемых товарных знаков (1) и (2,3) не влияют на восприятие их в целом;
- описания оспариваемого товарного знака (1), приведенные в заявке и в отзыве, не соответствуют друг другу;
- изображения черепах противопоставленных товарных знаков (2,3) не являются реалистичными, и каждое из них представляет собой образное, упрощенное изображение черепахи, что соответствует признакам стилизованного изображения;
- рассмотрение анатомических особенностей черепах не представляется необходимым при оценке сходства, поскольку доказыванию подлежит сходство товарных знаков в целом, а не природных особенностей животных;

- концепция оспариваемого товарного знака (1) идентична концепции противопоставленных товарных знаков (2,3), что влечет смешение при их смысловом и визуальном восприятии;
- «жидкости для гидравлических систем» и «жидкости тормозные» являются однородными, поскольку тормозная жидкость представляет собой разновидность жидкости для гидравлических систем автомобиля;
- лицом, подавшим возражение, осуществляется изготовление и реализация различных видов автомобильных жидкостей и масел, которые потенциально могут использоваться в гидравлических системах;
- в рамках лицензионных соглашений ООО «ТОСОЛ-СИНТЕЗ-ИНВЕСТ» и ООО «ТОСОЛ-СИНТЕЗ ТРЕЙДИНГ» осуществляют изготовление, реализацию и продвижение товаров с изображением противопоставленных товарных знаков (2,3);
- предложения к продаже товаров лица, подавшего возражение, размещаются с его согласия на сайтах дистрибьюторов;
- представленный правообладателем лицензионный договор не зарегистрирован надлежащим образом, что свидетельствует о его недействительности;
- документы по использованию оспариваемого товарного знака (1) не относятся к предмету спора;
- сведения о других товарных знаках не имеют отношения к делу.

В подтверждение своей позиции лицом, подавшим возражение, были приобщены к материалам дела:

- копия листа заявки № 2014733164 - (26).
- копии страниц сети Интернет (понятие «стилизация», «стилизованное изображение», «плоский», «скелет черепахи», копии страниц Госреестра касательно товарного знака (2), страницы с сайта www.t-s.ru ООО «ТОСОЛ-СИНТЕЗ») - (27);
- копии страниц учебного пособия в отношении «Технических жидкостей» (2005 г.), страницы сети Интернет в отношении жидкостей для тормозных систем и амортизаторов, а также страниц-картинок по запросу «черепашка тормозные жидкости» - (28);
- массив данных и пояснительная записка к Заключение № 268-2016 от 25.11.2016 Лаборатории социологической экспертизы - (29).

В соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1512 настоящего Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом. При анализе возражения коллегией оценивалась заинтересованность лица, подавшего возражение, в его подаче. Оценка представленных материалов (5-20, 27-29) позволяет установить, что предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку (1) затрагивает интересы лица, подавшего возражение, по осуществлению хозяйственной деятельности под своими знаками (2,3). При этом, лицо, подавшее возражение, осуществляет свою деятельность в той области, к которой относятся, в частности, оспариваемые товары 01 класса МКТУ. Испрашиваемые услуги 35 класса МКТУ, относящиеся к продвижению и реализации товаров 01 класса МКТУ на рынке, сопутствуют им в гражданском обороте. Таким образом, лицо, подавшее возражение, является заинтересованным в подаче настоящего возражения в отношении испрашиваемого перечня товаров 01 и услуг 35 классов МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, поступившего 08.02.2017, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (01.10.2014) приоритета оспариваемого товарного знака, правовая база для оценки его охраноспособности включает 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.

В соответствии с требованиями 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.

Согласно пункту 14.4.2.3 изобразительные обозначения сравниваются: с изобразительными обозначениями; с объемными обозначениями; с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные или объемные элементы. Сходство изобразительных обозначений определяется на основании следующих признаков: внешняя форма; наличие или отсутствие симметрии; смысловое значение; вид и характер изображений; сочетание цветов и тонов и т.д.

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.



Оспариваемый товарный знак  по свидетельству № 563138 (1) с приоритетом от 01.10.2014 представляет собой стилизованное обозначение черепахи - игрушки. Знак (1) зарегистрирован в отношении товаров 01, 03, 04, 07, 12, 35 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства. Срок действия регистрации – до 01.10.2024.

В отношении несоответствия оспариваемого товарного знака (1) требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.



Противопоставленный в возражении товарный знак по свидетельству № 198007 (2) с приоритетом от 05.07.1999 (срок действия регистрации продлен до 05.07.2019) представляет собой изобразительное обозначение – изображение черепахи, приближенное к реалистическому изображению черепахи – животного, на фоне автомобильного колеса. Правовая охрана товарного знака (2) действует на территории Российской Федерации в отношении товаров 01 класса МКТУ, указанных в перечне.



Противопоставленный в возражении товарный знак по свидетельству № 427850 (3) с приоритетом от 02.08.2010 представляет собой изобразительное обозначение – черепахи - робота. Правовая охрана товарного знака (2) действует на территории Российской Федерации в отношении товаров 01, 03, 04, 07, 12 классов МКТУ, указанных в перечне.

Анализ оспариваемого товарного знака (1) с точки зрения его соответствия требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Сравнительный анализ сходства оспариваемого товарного знака (1) и противопоставленных товарных знаков (2,3) показал, что они имеют разное общее зрительное впечатление. Так, сравниваемые товарные знаки (1) и (2,3) различаются по большинству признаков, по которым определяется сходство изобразительных обозначений (пункт 14.4.2.3 Правил), таких как:

- смысловое значение: черепаха – игрушка (1), изображение черепахи, приближенное к реалистическому изображению черепахи – животного (2), черепаха - робот;
- внешняя форма, вид и характер изображений черепах, составляющих сравниваемые товарные знаки (1) и (2,3): в черепахе – игрушке – панцирь вытянут вверх, шея длинная, вместо лап – стилизованные кружочки с полой серединой, панцирь закрывает часть кружочков (1); панцирь (в том числе, его спинной щит) четко прорисован, голова почти втянута, шея не визуализируется, передние лапы –

мощные, пальцы различимы (2); в корпусе черепахи – робота видны механизмы, лапы, пальцы и панцирь выполнены в виде пластин с разными гранями (3).

- разное ориентирование в пространстве: черепахи в противопоставленных товарных знаках (2,3) смотрят в левую сторону; черепаха в оспариваемом знаке (1) смотрит в правую сторону.

Изображение колеса на заднем фоне черепахи в противопоставленном товарном знаке (2) приводит к дополнительным отличительным признакам по сравнению с оспариваемым товарным знаком (1).

Таким образом, восприятие сравниваемых товарных знаков приводит к возникновению разных образов у потребителя. В связи с этим, сравниваемые товарные знаки (1) и (2,3) не ассоциируются друг с другом в целом, т.е. сходными не являются.

Сравнение перечней товаров/услуг с целью определения их однородности показало следующее.

Перечни товаров 01 класса МКТУ сравниваемых товарных знаков (1) и (2,3) содержат тождественные позиции «жидкости для гидравлических систем, жидкости тормозные», что обуславливает их однородность. Услуги 35 класса МКТУ «демонстрация товаров; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; продажа аукционная; продвижение товаров для третьих лиц; распространение образцов; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]» товарного знака (1) являются сопутствующими испрашиваемым товарам 01 класса МКТУ, что обуславливает принципиальную возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих услуг одному производителю и свидетельствует об их однородности.

Вместе с тем, в связи с отсутствием сходства сравниваемых товарных знаков (1) и (2,3) однородные товары 01 и услуги 35 классов МКТУ не будут пересекаться в гражданском обороте.

Изложенное свидетельствует о соответствии произведенной регистрации товарного знака (1) требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении всех испрашиваемых товаров 01 и услуг 35 классов МКТУ.

В отношении несоответствия оспариваемого товарного знака (1) требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

Сам по себе оспариваемый товарный знак (1) ложной информации относительно товара, места его производства, либо его изготовителя не несёт.

Из представленных документов (6-20) усматривается, что продукция лица, подавшего возражение, маркируемая противопоставленными товарными знаками (2,3) присутствует на рынке: с 1999 года – тормозные жидкости, маркировались товарным знаком (2), с 2010 года - тормозные жидкости стали маркироваться также товарным знаком (3). В 2007 - 2010 годах были утверждены макеты этикеток на флаконы с тормозной жидкостью, маркируемые товарными знаками (2,3). При этом на упаковках тормозной жидкости также присутствовали словесные элементы: «Росдот» / «Rosdot» в различном шрифтовом исполнении. Правообладателем противопоставленных знаков (2,3) в 2000 году были утверждены Технические условия ТУ 2451-004-36732629-99 на жидкость тормозную «РОСДОТ». Тормозные жидкости реализовывались как на территории Российской Федерации, так и за рубежом. В материалах дела также имеются фотоотчеты рекламы тормозных жидкостей на автозаправочных станциях за июль и август 2015 года. Реклама тормозных жидкостей, маркируемых товарным знаком (3), осуществлялась посредством печатных изданий: «За рулем», «Автомир», Правил дорожного движения и т.п., а также сети Интернет. Реклама тормозных жидкостей, маркируемых товарным знаком (2), присутствует на календарях за 2000, 2002, 2003, 2005 годы. В материалах дела также имеются фотографии с выставок, где была представлена продукция правообладателя противопоставленных товарных знаков (2,3).

Изложенное свидетельствует о некотором уровне узнаваемости однородных товаров 01 класса МКТУ «жидкости для гидравлических систем; тормозные жидкости», маркируемых противопоставленными товарными знаками (2,3). Однако, ввиду отсутствия сходства сравниваемых товарных знаков (1) и (2,3) однородные товары 01 и услуги 35 классов МКТУ не будут пересекаться в гражданском обороте и не вызовут у потребителя неправильного представления об изготовителе, месте производстве, либо товаре, не соответствующих действительности.

Социологический опрос (5) не опровергает вышеизложенные доводы коллегии в отношении вышеприведенного анализа отсутствия сходства оспариваемого товарного знака (1) и противопоставленных товарных знаков (2,3), основанного на применении

нормативно-правовой базы, указанной выше. В отношении мнения большинства опрошенных потребителей жидкостей для гидравлических систем и тормозных жидкостей о наличии сходства до степени смешения сопоставляемых товарных знаков (1) и (2,3) [69 % - схожи в целом; 57 % - по внешнему виду и т.д.] следует отметить следующее. Опрошенные респонденты являются обычными потребителями, которые не владеют нормативно-правовой базой, регулирующей оценку сходства/несходства сравниваемых обозначений до степени смешения.

В отношении мнения респондентов, которые полагают, что товары, маркированные товарным знаком (1), и товары, маркированные товарным знаком (2), производятся одной (16 %) или разными, но связанными между собой (40 %), компаниями коллегия отмечает, что 34 % респондентов дали ответ, что эти товары производятся разными, не связанными друг с другом предприятиями. В отношении мнения респондентов, которые полагают, что товары, маркированные товарным знаком (1), и товары, маркированные товарным знаком (3), производятся одной (13 %) или разными, но связанными между собой (34 %), компаниями коллегия отмечает, что 42 % респондентов дали ответ, что эти товары производятся разными, не связанными друг с другом предприятиями.

Формулировку «к октябрю 2014 года», используемую в социологическом опросе (5), нельзя соотнести с конкретной датой приоритета (01.10.2014) оспариваемого товарного знака (1). В связи с изложенным, мнения респондентов социологического опроса «к октябрю 2014 года» нельзя признать убедительными.

Согласно доводам и отзыву правообладателя продукция, маркируемая товарным знаком (1), производится с февраля 2016 года (21-25). Таким образом, на дату приоритета оспариваемого товарного знака (01.10.2014), а также «к октябрю 2014 года» жидкости для гидравлических систем и тормозные жидкости, маркируемые



обозначением , на рынке отсутствовали. Следовательно, фактического смешения потребителями однородных товаров, маркируемых сравниваемыми товарными знаками (1) и (2,3), быть не может.

Анализ социологического опроса (5) показал, что применяемым методом исследования является изучение пользователей Интернет-панели anketer.org, данные

о которых не известны. Список населенных пунктов и городов, в которых проводилось исследование, также не определен.

Представленные на заседании коллегии массив данных и пояснительная записка к Заключению № 268-2016 от 25.11.2016 лаборатории социологической экспертизы (29) не опровергают вышеизложенные доводы коллегии.

Кроме того, г-н И.В. Батыков, завизировавший социологический опрос (5) и другие сопровождающие его документы (29), участвовал в качестве представителя лица, подавшего возражение, на заседании коллегии, о чем имеется отметка в протоколе заседания. Таким образом, представленный социологический опрос (5) не может считаться независимым исследованием мнения опрошенных респондентов.

На основании вышеизложенных доводов, не представляется возможным прийти к выводу, что оспариваемый товарный знак (1) вызывает в сознании потребителя неправильное представление об изготовителе оспариваемых товаров 01, услуг 35 классов МКТУ, либо о самом товаре, либо месте их производства, не соответствующее действительности.

Таким образом, довод лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого товарного знака (1) нормам, установленным пунктом 3 (1) статьи 1483 Кодекса, является недоказанным.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 08.02.2017, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 563138.