Приложение
к решению Федеральной службы по интеллектуальной собственности

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом от 12 марта 2014 г. N 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 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 возражение, поступившее 23.10.2017, поданное Публичным акционерным обществом «Завод имени А.М. Тарасова», г. Самара (далее – ПАО «ЗиТ», лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 291223, при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак « » по заявке № 2004730179, поданной 27.12.2004, зарегистрирован 23.06.2005 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за № 291223 в отношении товаров и услуг 07, 09 и 35 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства. В результате регистрации договора об отчуждении исключительного права на товарный знак правообладателем знака стало ООО «СамараАвтоПрибор», г. Самара (далее - правообладатель). Срок действия знака продлен до 27.12.2024.

В поступившем 23.10.2017 в Роспатент возражении выражено мнение лица, его подавшего, о том, что регистрация № 291223 товарного знака произведена в нарушение требований, установленных положениями пункта 3 статьи 6 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и

дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 № 166-ФЗ (далее - Закон).

Доводы возражения сводятся к тому, что спорное обозначение воспроизводит обозначение, длительное время используемое лицом, подавшим возражение, и тем самым, вводит в заблуждение потребителей относительно изготовителя товаров (лица, оказывающего услуги). В частности, в возражении отмечено:

- существование оспариваемого товарного знака и его использование в качестве средства индивидуализации способны породить в сознании потребителя ложное ассоциативное представление о принадлежности товаров иному лицу, что прямо противоречит законодательству о товарных знаках;

- ПАО «ЗиТ» - один из крупнейших в Европе заводов–производителей автотракторного электрооборудования и запчастей для автомобильных, моторостроительных и тракторных заводов. Среди его потребителей — гигант автомобилестроения Волжский автомобильный завод («АвтоВАЗ»), Горьковский («ГАЗ»), Ульяновский («УАЗ»), Камский («КамАЗ»), Павловский («ПАЗ»), Уральский («Урал») и Минский («МАЗ») автомобильные заводы, Заволжский моторный завод («ЗМЗ»), Ульяновский моторный завод «Волжские моторы», Минский и Владимирский тракторные заводы и т.д.;

- завод был построен в 1934 году как карбюраторно-арматурный. К 1938 году завод вышел на проектную мощность, был освоен выпуск свечей зажигания. 25 июня 1975 года заводу присвоено имя Александра Тарасова. В 1984 году завод награждён орденом Трудового Красного Знамени. В сентябре 1990 года на базе завода было создано Куйбышевское производственное объединение «Автотракторэлектрооборудование», в июне 1993 завод стал акционерным обществом;

- лицо, подавшее возражение, использует обозначение « », представляющее собой стилизованное изображение заглавной буквы А, которая также может быть воспринята как сочетание букв AV или зигзагообразная линия в

виде буквы А, обе стороны которой являются удлиненными и уходят в разные стороны. Стилизованная буква занимает центральное место в обозначении, по бокам размещены сочетания букв КЗ, ТЭ. Обозначение используется на протяжении всего срока существования, в основном, в красном цвете;

- генераторы и стартеры, маркированные обозначением КЗАТЭ, применяются на легковых автомобилях российского и импортного производства, на грузовых автомобилях, тракторах и комбайнах, а также тяжелых грузовых автомобилях. Торговая марка «КЗАТЭ» известна в странах Европы, Азии, Америки;

- учитывая известность предприятия и его длительное присутствие на рынке, можно с уверенностью утверждать о широкой известности используемого им обозначения, его ассоциативности исключительно с товарами и услугами лица, подавшего возражение;

- дополнительно стоит отметить, что на имя ПАО «ЗиТ» 19.04.1984 был зарегистрирован товарный знак № 75135 с датой приоритета от 22.03.1983 (в настоящее время знак является действующим, срок его правовой охраны продлен до 22.03.2023);

- сходство оспариваемого товарного знака и обозначения, используемого лицом, подавшим возражение, обусловлено одинаковым общим зрительным впечатлением, подобием внешней формы, использованными идентичными изобразительными элементами в виде зигзагообразной стилизованной буквы А, их размещением в составе обозначений в одних и тех же местах (в центре обозначений), сходством заложенных в обозначениях идей, их идентичностью восприятия, использованным одинаковым цветовым сочетанием;

- существование оспариваемого товарного знака и его использование в качестве средства индивидуализации могут вызвать смешение товаров и производителей на рынке, дискредитировать добросовестного производителя, способствовать недобросовестной конкуренции.

Далее в возражении приведены подробные доводы о качестве выпускаемой продукции и высокой репутации производителя.

Также в возражении приведен анализ однородности товаров и услуг. В частности, указано, что товары "генераторы и стартеры для автомобилей, автобусов, тракторов; датчики и свечи", а также товары "генераторы электрического тока, магнето зажигания, прерыватели для систем зажигания, свечи зажигания; запасные части к генераторам электрического тока стартеры, включенные в 12 класс МКТУ; запасные части к стартерам" однородны товарам "генераторы электрические, генераторы мощности аварийные, кожухи [детали машин], магнето зажигания, магнето зажигания в двигателях, регуляторы [части машин], стартеры для двигателей, статоры [части машин], шкивы [детали машин], щетки [детали машин], щетки генераторов постоянного тока, щетки с электроприводами [детали машин], щетки угольные для электрических машин; выпрямители тока, катушки индуктивности [обмотки], катушки электрические, регуляторы напряжения для транспортных средств, реле электрические" могут быть спутаны потребителями, имеют очевидные критерии отнесения к однородной продукции; отдельные позиции являются тождественными или идентичными по смыслу.

Услуги "продвижение товаров [для третьих лиц], деловая экспертиза, демонстрация товаров, организация выставок и торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях, помощь в управлении бизнесом, помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями и операциями, продажа аукционная, продажа оптовая, продажа в магазинах, реклама, услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]" являются связанными с товарами, могут оказываться в совокупности. Исходя из природы перечисленных услуг 35 класса МКТУ они неразрывно связаны с товарами и могут восприниматься как сопутствующие.

Сосуществование сходных обозначений, одного в отношении товара, а другого в отношении услуги, связанной с этим товаром, может привести к смешению обозначений и, соответственно, производителей на рынке, а также введению потребителя в заблуждение относительно источника оказываемых услуг.

В подтверждение изложенных доводов лицом, подавшим возражение, представлены следующие материалы:

1) распечатки страниц сайтов https://ru.wikipedia.org/, http://www.katek.ru/, https://www.nic.ru/, http://paozit.ru/, http://www.sap-ltd.com/;

2) копии рекламных материалов;

3) копия фотографии здания проходной завода;

4) распечатка копии веб-страницы http://www.katek.ru/ от 3 июля 2001 года из архива Интернета (WayBackMachine);

5) копии чертежей, согласованных с АвтоВАЗ в 1989 и в 1997 г.г.;

6) распечатки свидетельств на товарные знаки № 75135 и № 291223.

На основании изложенного лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 291223 полностью.

Правообладатель оспариваемого товарного знака, в установленном порядке уведомленный о дате заседания, 22.01.2018 представил отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- исходя из общих правил установления заинтересованности в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку, лицо, подавшее возражение, могло бы иметь заинтересованность только в отношении товаров 07 класса МКТУ, в отношении иных товаров и услуг заинтересованности не усматривается;

- в 2015 году лицо, подавшее возражение, подавало заявление в Самарское УФАС России о признании действий правообладателя, связанных с регистрацией оспариваемого товарного знака, недобросовестной конкуренцией. Решением Самарского УФАС России от 30.04.2015 по делу № 8-11077-15/8 дело было прекращено ввиду отсутствия в действиях правообладателя нарушения антимонопольного законодательства. Лицо, подавшее возражение, не обжаловало указанное решение;

- спустя 2,5 года лицо, подавшее возражение, инициировало данный спор, при этом не изменив даже обстоятельства дела и доказательства, на которых основывает свои возражения;

- лицом, подавшим возражение, осознанно пропущен 5-летний срок оспаривания предоставления правовой охраны товарному знаку на 7 лет. С 2004 по 2015 гг., т.е. более 10,5 лет, к правообладателю не предъявлялось никаких претензий;

- оспариваемый товарный знак открыто, добросовестно и непрерывно используется правообладателем для индивидуализации тех товаров и услуг, в отношении которых он зарегистрирован;

- возражение не содержит ни одного доказательства того, что оспариваемый товарный знак порождает в сознании потребителя представление о качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, несоответствующие действительности;

- отсутствуют документы, подтверждающие введение лицом, подавшим возражение, товаров, маркированных его обозначением, в гражданский оборот, как и документы, доказывающие возникновение ассоциаций и смешения сравниваемых обозначений или производителей;

- лицо, подавшее возражение, достоверно знало о том, что правообладатель длительно и непрерывно использует оспариваемый товарный знак.

Далее в отзыве приведены подробные аргументы и сведения относительно осуществления правообладателем хозяйственной деятельности.

Кроме того, приведены подробные доводы относительно несходства сравниваемых обозначений. В частности, отмечено, что буквенные элементы обозначений – это аббревиатуры фирменных наименований заводов (САП – СамараАвтоПрибор, КЗАТЭ – Куйбышевский Завод АвтоТракторного Электрооборудования), а средняя буква «А» выполнена в виде импульса, делящего аббревиатуру на части. При этом основную индивидуализирующую функцию выполняют буквенные элементы, которые приобрели широкую известность и узнаваемость.

Также указано, что товарный знак лица, подавшего возражение, зарегистрирован без какого-либо цветового решения, тогда как использование в последнее время осуществляется в красном цвете, как в оспариваемом товарном знаке. Такое поведение лица, подавшего возражение, подпадает под признаки

злоупотребления правом, поскольку, подав возражение, лицо само является нарушителем обычаев делового оборота, требований добропорядочности, разумности и справедливости в торговых делах. Подобные действия могут быть квалифицированы как недобросовестная конкуренция (статья 10bis Парижской конвенции).

В подтверждение изложенных доводов правообладателем представлены следующие материалы:

7) распечатки: свидетельства на товарный знак № 291223, описания патента на изобретения № 2341005, патента на промышленный образец № 66830;

8) решение Самарского УФАС России;

9) выписка из ЕГРЮЛ;

10) копия свидетельства Юнискан;

11) письма от ОАО «АВТОВАЗ», ООО «СалютАвто-Опт», ООО «Компания «Автокрепеж», ООО «АвтоЛидер»;

12) копии дипломов, сертификатов, свидетельств, благодарственных писем;

13) выписка из электронного каталога «100 лучших товаров России», 2006;

14) фотографии упаковок, каталогов и буклетов, сувенирной продукции, визитных карточек, вывески над офисом, страницы сайта, выставок, использования знаков на продукции;

15) протокол совместного совещания на ОАО «АВТОВАЗ»;

16) копия страниц договора поставки с ОАО «АВТОВАЗ»;

17) копия договора об отчуждении исключительного права на товарный знак;

18) документы по сертификации по ИСО 9001:2011;

19) справка о сотрудничестве;

20) заключение патентного поверенного.

На основании изложенного правообладатель просит оставить в силе правовую охрану оспариваемого товарного знака.

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты приоритета (27.12.2004) оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя вышеуказанный Закон 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 требованиями пункта 3 статьи 6 Закона 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. Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

Оспариваемый товарный знак « » представляет собой композицию из букв «С» и «П», между которыми выполнено стилизованное изображение буквы «А» в виде электрического импульса. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров и услуг 07, 09 и 35 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Коллегия отмечает, что в соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку может быть подано заинтересованным лицом.

Возражение подано по основаниям, изложенным в пункте 3 статьи 6 Закона. Согласно представленным материалам (1-6) в деле имеется информация о том, что лицо, подавшее возражение, осуществляет деятельность в области производства и реализации автотракторного электрооборудования. Также следует обратить внимание на наличие длительного спора между лицом, подавшим возражение, и

правообладателем (с 2015 года). Кроме того, лицо, подавшее возражение, является правообладателем товарного знака « ».

Правовая охрана оспариваемому знаку предоставлена в отношении товаров 07 и 09 классов МКТУ, в перечень которых входят такие товары, как различного вида электрические приборы и оборудование, в частности, генераторы и их части, различные части и детали машин (регуляторы, статоры, шкивы и т.д.) (07 класс МКТУ), катушки электрические, выпрямители тока, реле электрические и т.д. (09 класс МКТУ). Кроме того, знак охраняется в отношении услуг 35 класса МКТУ, относящихся к продвижению, рекламе и продаже товаров, т.е. тесно связанных с товарами. Анализируемые товары и услуги следует признать однородными области деятельности лица, подавшего возражение.

Таким образом, материалы (1-6) могут свидетельствовать о том, что предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации оспариваемому товарному знаку затрагивает права и охраняемые законом интересы лица, подавшего возражение, как хозяйствующего субъекта, что позволяет коллегии усмотреть заинтересованность ПАО «ЗиТ» в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 291223 в отношении товаров и услуг 07, 09 и 35 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В отношении мотивов возражения, касающихся несоответствия оспариваемого знака требованиям пункта 3 статьи 6 Закона, коллегия отмечает следующее.

Обозначение может быть признано способным ввести в заблуждение потребителей относительно производителя товаров на основании возникновения у потребителей устойчивой ассоциативной связи такого обозначения с иным хозяйствующим субъектом, появившимся в гражданском обороте до даты приоритета оспариваемого знака.

Каких-либо материалов, которые могли бы свидетельствовать о мнении

потребителей относительно возможности смешения рассматриваемых обозначений или об их смешении в гражданском обороте в отношении товаров и услуг 07, 09 и 35 классов МКТУ, или о введении в заблуждение потребителя относительно лица, производящего товары, не представлено.

В материалах возражения также не представлено каких-либо фактических данных, которые могли бы свидетельствовать о том, что лицо, подавшее возражение, до даты подачи возражения ввело в гражданский оборот товары, идентичные или однородные товарам 07, 09 классов МКТУ, либо оказывало услуги 35 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак.

Что касается представленных лицом, подавшим возражение, документов, то рекламные материалы (2), распечатки (1, 4) и фотография здания проходной завода (3) не содержат какой-либо даты, а чертежи (5) свидетельствуют лишь о разработке шкива.

В отношении способности оспариваемого знака вводить потребителя в заблуждение через ассоциации, возникающие в связи с широкой известностью товаров, маркированных данным обозначением, и длительностью использования этого обозначения на территории Российской Федерации до даты приоритета оспариваемого товарного знака, следует указать, что, как было отмечено выше, с материалами возражения не представлено каких-либо документов об осуществлении лицом, подавшим возражение, фактической деятельности на территории Российской Федерации, т.е. материалами возражения не доказана вероятность возникновения у российского потребителя устойчивой ассоциативной связи товаров, маркированных обозначением « » по свидетельству № 291223, с ПАО «ЗиТ».

Принимая во внимание изложенное, коллегия не располагает основаниями для вывода о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 3 статьи 6 Закона в отношении товаров и услуг 07, 09 и 35 классов МКТУ.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 23.10.2017, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 291223.