

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 27.05.2014, поданное ООО «Ф.А.Логистик», г.Москва (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №455002, при этом установлено следующее.

Товарный знак по свидетельству №455002, поданный 08.07.2010, зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 28.02.2012 в отношении товаров 07, 08, 09, 12 классов МКТУ, приведенных в перечне свидетельства, на имя Танаки Лимитед, Гонконг (далее – правообладатель).

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №455002 представляет собой



комбинированное обозначение , включающее изобразительный элемент в виде окружности, внутри которой помещена фигура абстрактной формы, и словесный элемент «TANAKI», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 27.05.2014 против предоставления правовой охраны указанному товарному знаку по свидетельству №455002, мотивированное несоответствием требованиям, установленным пунктами 3(1), 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с ранее зарегистрированным товарным знаком по свидетельству №301880 с приоритетом от 07.02.2005, правообладателем которого является лицо, подавшее возражение;

- сходство сравниваемых знаков обусловлено тем, что их изобразительные элементы тождественны;

- при определении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю;

- оспариваемый товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 12 и услуг 35, 37, 39, 42 классов МКТУ;

- сопоставляемые товары 12 класса МКТУ однородны, так как относятся к одному родовому понятию «транспортные средства, перемещающиеся по земле, воде и воздуху»;

- в отношении товаров 07, 08, 09 классов МКТУ, для которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, лицо, подавшее возражение, отмечает следующее:

- однородными могут быть признаны товары и услуги, находящиеся в разных классах МКТУ. Например, сопоставляемые услуги 37 класса МКТУ «восстановление машин, полностью или частично изношенных», для которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак, однородны товарам 07 класса МКТУ оспариваемого товарного знака;

- сопоставляемые услуги 37 класса МКТУ «информация по вопросам ремонта», для которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак, однородны всем товарам, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак;

- сопоставляемые услуги 37 класса МКТУ «установка и ремонт электроприборов», для которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак, однородны товарам 09 класса МКТУ оспариваемого товарного знака;

- сопоставляемые услуги 35 класса МКТУ «продвижение товаров для третьих лиц, снабженческие услуги для третьих лиц (закупка товаров и услуги предприятиям)», для которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак, однородны всем товарам 07, 08, 09 классов МКТУ оспариваемого товарного знака. При этом лицо, подавшее возражение, отмечает, что данная услуга не конкретизирует виды/группы

продвигаемых товаров, законно предоставляя правообладателю противопоставленного товарного знака исключительное право на продвижение любых наименований товаров;

- несмотря на то, что сравниваемые товары и услуги находятся в разных классах МКТУ, все они относятся к одной области деятельности и сфере оказания соответствующих услуг – «ремонт товаров» (вне зависимости от их назначения) и, следовательно, велика вероятность конфликта интересов на рынке оказания подобных услуг правообладателей двух сходных до степени смешения товарных знаков;

- также лицо, подавшее возражение, отмечает, что регистрация оспариваемого товарного знака для части товаров 07, 08, 09 классов МКТУ, относящихся к автодеталям, способна вести потребителя в заблуждение относительно производителя, поскольку лицо, подавшее возражение, является обладателем исключительного права на промышленный образец «Упаковка для автодеталей» (патент №59839 с приоритетом от 28.06.2005);

- упаковка характеризуется тем, что на ее гранях, расположены шрифтовые надписи, представляющие собой словесный элемент «TANAKI», который фонетически и визуалью тождественен словесному элементу оспариваемого товарного знака.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №455002 недействительным полностью

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

- распечатки с сайта <http://www1.fips.ru/>, содержащие сведения о товарных знаках по свидетельствам: №455002, №301880, о патенте на промышленный образец №59839 – [1];

- информация с сайта keno-tanaki.ru – [2];

- распечатки результатов поиска слова TANAKI в поисковых системах Google, Yandex – [3];

- копия контракта №Е07-13 от 20.05.2013 и пояснение к нему – [4].

Правообладатель, надлежащим образом ознакомленный с материалами возражение от 27.05.2014, представил отзыв, доводы которого сводятся к следующему:

- доминирующим элементом в оспариваемом товарном знаке является словесный элемент, при этом степень важности изобразительного элемента в оспариваемом товарном знаке является незначительной

- изобразительные элементы сравниваемых знаков не являются тождественными (как указывает лицо, подавшее возражение) и имеют низкую степень оригинальности, т.к. представляют собой хорошо известное потребителю стилизованное изображение японских ритуальных ворот «Тории»;

- по мнению правообладателя, «запрещение использования оспариваемого товарного знака или его аннулирование будет означать предоставление лицу, подавшему возражение, необоснованной монополии на любое изображение японских ворот, которые являются узнаваемым символом Японии»;

- при этом регистрация товарного знака по свидетельству №301880 на имя компании ООО «Ф.А.Логистик», которая не имеет отношения к Японии, является спорной;

- правообладатель отмечает, что им подано в Роспатент заявление о внесении изменений в оспариваемый товарный знак, в части изобразительного элемента, в результате композиционное восприятие изобразительного элемента становится иным и, следовательно, исключается вероятность смешения сравниваемых товарных знаков в глазах потребителей;

- что касается однородности сопоставляемых товаров, то правообладатель отмечает следующее:

- товары 08, 09 классов МКТУ, для которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, не однородны товарам 12 класса МКТУ противопоставленного товарного знака, так как их нельзя отнести к одному роду или виду товаров, они имеют различные потребительские свойства и функциональное назначение, не являются взаимодополняемыми, либо взаимозаменяемыми, имеют различные условия реализации;

- правообладатель отмечает, что не все товары 07 и 12 классов МКТУ, указанные в перечне оспариваемой регистрации, являются однородными товарам 12 класса МКТУ, указанных в перечне противопоставленного товарного знака;

- таким образом, между сравниваемыми знаками отсутствует сходство до степени смешения, они зарегистрированы для неоднородных товаров;

- согласно доводам лица, подавшего возражение, регистрация оспариваемого товарного знака способна ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров, в виду наличия у лица, подавшего возражение, исключительного права на промышленный образец №59839;

- вместе с тем в перечне существенных признаков промышленного образца, который определяет объем правовой охраны промышленного образца, слово «TANAKI» не указано, следовательно, данный элемент выходит за рамки правовой охраны, предоставленной промышленному образцу №59839. Данный промышленный образец охраняет дизайнерское решение внешнего вида упаковки, но не средство индивидуализации. В свою очередь, оспариваемый товарный знак не повторяет дизайн упаковки;

- сам факт существования промышленного образца не говорит о том, что потребитель действительно может быть введен в заблуждение относительно изготовителя;

- лицо, подавшее возражение, не представило документов, подтверждающих активное использование обозначения «TANAKI» до даты приоритета оспариваемого товарного знака;

- вместе с тем, правообладатель является известным производителем запасных частей и автокомпонентов для автомобилей иностранного и российского производства и широко использует оспариваемый товарный знак на территории Российской Федерации;

- поскольку оспариваемый товарный знак получил широкую известность, узнаваемость и популярность, то ассоциируется исключительно с правообладателем;

- кроме того, правообладатель отмечает, что является владельцем знака по международной регистрации №1154109, правовая охрана которому предоставлена на территории Украины и Казахстана в отношении товаров 07, 08, 09, 12 классов МКТУ.

На основании изложенного правообладатель просит оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №455002.

К отзыву правообладателя были приложены следующие материалы:

- копия заявления о внесении изменения в товарный знак по свидетельству №455002 – [5];
- распечатки из сети Интернет, содержащие сведения о ритуальных вратах Тории – [6];
- сведения о доменном имени tanaki.jp, tanaki.ru – [7];
- распечатки с сайта <http://tanaki.jp> – [8];
- копии сертификатов соответствия продукции (автомобильные изделия), 2011, 2012гг. – [9];
- копии Контрактов на поставку автокомпонентов и приложения к ним, 2010, 2012гг. – [10];
- копия приложения к свидетельству на товарный знак по свидетельству №455002 – [11];
- копия Протокола совещание у Руководителя ЦПЗЧ от 15.03.2012 и приложение к нему – [12];
- копии информационных писем – [13];
- распечатки с сайта ФИПС, содержащие сведения о знаке по международной регистрации №1154109 – [14];
- копии Договоров на поставку автокомпонентов и приложения к ним, 2012г. – [15];
- копии: товарные накладные, счета фактуры, платежные поручения за 2012, 2013гг. – [16];
- распечатки с сайта <http://keno-tanali.ru/> – [17].

На заседании коллегии, состоявшемся 25.04.2011, правообладателем было представлено ходатайство о переносе даты заседания коллегии на более поздний срок, мотивированное тем, что им подано заявление о внесении изменений в оспариваемый товарный знак, в части изобразительного элемента. Внесение

изменений будет способствовать исключению вероятности смешения оспариваемого и противопоставленного товарных знаков.

В удовлетворении данного ходатайства коллегией Палаты по патентным спорам было отказано, ввиду того, что предлагаемые изменения не изменяют его существа и не могут повлиять на выводы коллегии, в противном случае согласно пункту 1 статьи 1505 такие изменения не могут быть внесены.

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, Палата по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, убедительными в части.

С учетом даты приоритета (08.07.2010) товарного знака по свидетельству №455002 правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя вышеуказанный 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 требованиями 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 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.

В соответствии с требованиями пункта 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные, в частности в пункте 14.4.2.3 Правил, а также

исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

В соответствии с требованиями пункта 3 (1) 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.

Согласно подпункту 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 ложными или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

Поскольку в оспариваемый товарный знак изменения не внесены, анализу на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса подлежит оспариваемый товарный знак в том виде, как ему предоставлена правовая охрана.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №455002



представляет собой комбинированное обозначение, включающее изобразительный элемент в виде окружности, внутри которой помещена фигура абстрактной формы, и словесный элемент «TANAKI», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита.

Противопоставленный знак по свидетельству №301880 представляют собой



изобразительное обозначение , выполненное в виде окружности, внутри которой помещена фигура абстрактной формы.

При определении сходства изобразительных обозначений наиболее важным является первое впечатление, получаемое при сравнении обозначений. Именно оно наиболее близко к восприятию товарных знаков потребителями, которые, как правило, сравнивают товарный знак с образом, хранящимся в их памяти. Поэтому, если первым впечатлением от сравниваемых обозначений является сходство, а последующий анализ выявит отличие обозначений за счет расхождения отдельных деталей, то при оценке сходства обозначений следует руководствоваться первым впечатлением.

Сопоставительный анализ сравниваемых обозначений показал, что они являются сходными за счет вхождения в их состав сходных изобразительных элементов.

Сходство изобразительных элементов обусловлено общим зрительным впечатлением, а именно: внешней формой (окружность, в центре которой помещен графический элемент абстрактной формы); применением при начертании сравниваемых графических элементов одинаково расположенных четырех вертикальных линий и двух одинаково изогнутых горизонтальных линий; наличием вертикальной симметрии).

При этом выполнение в противопоставленном товарном знаке крайних вертикальных линий и верхней горизонтальной линии более жирными, чем в оспариваемом товарном знаке, не существенно, поскольку оценка сходства основывается на сходстве внешней формы без учета незначительного расхождения.

Нельзя не согласиться с доводом правообладателя относительно того, что словесный элемент в оспариваемом товарном знаке безусловно играет важную роль в индивидуализации товаров правообладателя. Тем не менее, оспариваемый товарный знак включает в качестве самостоятельного элемента, также играющего существенную роль в индивидуализации товара, изобразительный элемент, который, как показал выше приведенный анализ, сходен с товарным знаком, правовая охрана

которому ранее была предоставлена на имя другого лица. Изложенное обуславливает вывод о сходстве в целом оспариваемого и противопоставленного знаков.

Относительно представленного правообладателем оспариваемого товарного знака изменение изобразительного элемента следует отметить следующее. Представленное изменение а именно незначительное изменение расстояния между вертикальными линиями, не существенно. Данные изменения, в случае их внесения в оспариваемый товарный знак, не повлияли бы на вывод о сходстве сравниваемых знаков, поскольку оценка сходства основывается, как указано выше, на сходстве внешней формы без учета незначительного расхождения.

Сравнение перечней товаров с целью определения их однородности показало следующее.

Правовая охрана противопоставленному товарному знаку предоставлена в отношении товаров 12 и услуг 35, 37, 39, 42 классов МКТУ.

Правовая охрана оспариваемому товарному знаку предоставлена в отношении товаров 07, 08, 09, 12 классов МКТУ.

Сопоставляемые товары 12 класса МКТУ, указанные в перечне противопоставленного знака, и следующие товары перечня оспариваемого товарного знака «транспортные средства; аппараты, перемещающиеся по земле; автобусы; автомобили; автомобили спортивные; автомобили-бетономешалки; автомобили-рефрижераторы; автопокрышки; автоприцепы; автоприцепы пассажирские; аксессуары тормозные; амортизаторы для автомобилей; амортизаторы подвесок; аэросани; багажники; багажники лыжные для автомобилей; бамперы; бамперы автомобилей; буфера для железнодорожных транспортных средств; буфеты передвижные [автомобили]; вагонетки; вагоны; вагоны спальные; вагоны-рестораны; вагоны-рефрижераторы; валы карданные; велосипеды; вентили шин; верх откидной автомобилей; верх откидной для детских колясок; верх откидной транспортных средств; гребни бандажей колес для железнодорожного подвижного состава; грузовики; гудки сигнальные; гусеницы; двигатели реактивные для наземных транспортных средств; движители винтовые; двери; двигатели; двигатели для велосипедов; дороги канатные подвесные [тельферы]; дрезины; звонки для

велосипедов; зеркала заднего вида; иллюминаторы; инвентарь подвижный для фуникулеров; кабины для подвесных канатных дорог; камеры велосипедов; камеры для пневматических шин; капоты двигателей; картеры для механизмов наземных транспортных средств [за исключением двигателей]; колеса; колеса для велосипедов; колеса рудничных тачек; колесики для тележек [транспортных средств]; колодки, башмаки тормозные для транспортных средств; колпаки для ступиц колес; коляски детские; коляски для мотоциклов; корзинки для велосипедов; короба для двухколесных транспортных средств; коробки передач для наземных транспортных средств; крепления для ступиц колес; кресла-каталки для больных; крышки топливных баков; кузова; кузова для автомобилей; кузова для грузовиков; локомотивы; локомотивы; машины поливочные; механизмы подъемные кузовов наземных транспортных средств; механизмы силовые; мопеды; мотоциклы; муфты обгонные; муфты сцепления для наземных транспортных средств; наборы инструментов и принадлежностей для ремонта камер шин; наклейки самоклеющиеся резиновые для ремонта камер шин; насосы воздушные [принадлежности транспортных средств]; насосы для велосипедов; обивка внутренняя; ободья колес; ободья колес велосипедов; окна для транспортных средств; омнибусы; оси; педали велосипедов; передачи зубчатые для наземных транспортных средств; поверхности катания для восстановления протекторов на шине; повозки; подъемники кресельные; подъемники для горнолыжников; подголовники для сидений; подножки; подушки безопасности для автомобилей воздушные, автоматически надуваемые; покрытия наружные [жесткие]; полки спальные для транспортных средств; преобразователи крутящего момента для наземных транспортных средств; приспособления противоослепляющие для транспортных средств; приспособления противоугонные для транспортных средств; приспособления солнцезащитные для автомобилей; приспособления, предохраняющие от скольжения для шин транспортных средств; противовесы для балансировки колес; пружины амортизационные; рамы велосипедов; редукторы; ремни безопасности для сидений; рессоры подвесок; рули; рули велосипедов; рычаги коленчатые для велосипедов; сани; санки; седла для велосипедов, мотоциклов; сетки багажные; сетки защитные

для велосипедов; сигнализации противоугонные; сигнализация заднего хода; сиденья; сиденья безопасные детские; системы гидравлические; скутеры [транспортное средство]; составы железнодорожные подвижные; спицы велосипедных колес; спицы колес; средства буксирования; средства наземные малолитражные; средства воздушные; средства наземные и рельсовые; средства с электродвигателями; средства санитарно-транспортные; средства телеуправляемые [за исключением игрушек]; средства трехколесные; средства трехколесные для перевозки грузов; стекла ветровые; стеклоочистители для ветровых стекол; стойки для велосипедов; ступицы колес; ступицы колес велосипедов; сцепки железнодорожные; сцепки прицепов; сцепления для наземных транспортных средств; тачки; тележки гибкие для перевозки гибких труб; тележки двухколесные; тележки для гольфа; тележки для продуктов; тележки железнодорожных вагонов; тележки литейные; тележки опрокидывающиеся; тележки опрокидывающиеся грузовые; тележки с подъемником; тележки уборочные; тормоза; тормоза для велосипедов; торсионы; тракторы; трамваи; трансмиссии для наземных транспортных средств; трейлеры; трубы дымовые для локомотивов; турбины для наземных транспортных средств; указатели поворотов для транспортных средств; упоры для велосипедов [являющиеся их частью]; устройства и приспособления для канатных дорог; устройства натяжные для спиц колес; фуникулеры; фургоны [транспортные средства]; фургоны лазаретные; цепи для автомобилей; цепи для велосипедов; цепи приводные для наземных транспортных средств; цепи противоскольжения; части опрокидывающиеся вагонов, вагонеток; чехлы для детских колясок; чехлы для рулей транспортных средств; чехлы для сидел велосипедов или мотоциклов; чехлы для сидений; шасси; шасси автомобилей; шатуны для наземных транспортных средств [за исключением являющихся деталями моторов и двигателей]; шейки осей; шестерни велосипедов; шины бескамерные для велосипедов; шины велосипедов; шины для автомобилей; шины для колес; шины для транспортных средств; шины пневматические; шипы для шин; щитки противогрязевые; щитки противогрязевые для велосипедов; электродвигатели для наземных транспортных средств» признаны однородными,

поскольку относятся к одному родовому понятию (транспортные средства, перемещающиеся по земле, части принадлежности к ним), имеют одно назначение, один круг потребителей, один рынок сбыта.

Анализ других товаров 12 класса МКТУ, указанных в перечне оспариваемой регистрации, показал, что они могут быть признаны неоднородными товарам, указанным в перечне 12 класса МКТУ противопоставленного знака, поскольку несмотря на то, что относятся к транспортным средствам, оспариваемый товарный знак охватывает более широкую категорию товаров, в том числе и транспортные средства, перемещающиеся по воздуху и воде, в то время как противопоставленный товарный знак – только транспортные средства, перемещающиеся по земле. Данные категории товаров имеют ряд существенных различий, не допускающих возможности возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Товары 12 класса МКТУ противопоставленного знака однородны товарам 07 класса МКТУ оспариваемой регистрации, а именно: «двигатели (за исключением предназначенных для наземных транспортных средств); соединения и элементы передач (за исключением предназначенных для наземных транспортных средств); барабаны [детали машин]; валы кривошипные, коленчатые; валы передаточные; вентили [детали машин]; вкладыши подшипников [детали машин]; глушители для двигателей; головки цилиндров двигателей; двигатели; двигатели гидравлические; двигатели для транспортных средств на воздушной подушке; двигатели пневматические; двигатели реактивные; двигатели тяговые; инжекторы для двигателей; инструменты ручные [за исключением с ручным приводом]; карбюраторы; картеры моторов и двигателей; клапаны давления [детали машин]; клапаны откидные [детали машин]; кожухи [детали машин]; колеса машин; колеса свободного хода; колодки, башмаки тормозные; кольца для шариковых подшипников; кольца поршневые; кольца смазочные [детали машин]; коробки передач; коробки смазочные [детали машин]; корпуса машин; краны [детали машин или двигателей]; кривошипы [детали машин]; магнето зажигания; магнето зажигания в двигателях; маховики машин; механизмы гидравлические для

управления двигателями и моторами; механизмы зубчатые; механизмы пневматические управления моторами и двигателями; механизмы подающие [детали машин]; муфты сцепления; нагнетатели; насосы [части машин или двигателей]; насосы воздушные; насосы центробежные; опоры для подшипников [детали машин]; оси машин; патрубки выхлопные для двигателей; передачи зубчатые; передачи редукционные понижающие; передачи силовые; питатели для карбюраторов; подвески [детали машин]; подшипники антифрикционные [детали машин]; подшипники роликовые; подшипники самосмазывающиеся; подшипники трансмиссионных валов; подшипники шариковые; подшипники, втулки подшипников, буксы для шеек валов [детали машин]; поршни [детали машин или двигателей]; поршни амортизаторов [детали машин]; поршни двигателей; поршни цилиндров; преобразователи каталитические выхлопных газов; преобразователи крутящего момента; преобразователи топлива для двигателей внутреннего сгорания; приводы [трансмиссии] для машин; пружины [детали машин]; пускатели ножного стартера мотоцикла; радиаторы охлаждения для двигателей; регуляторы [части машин]; регуляторы давления [детали машин]; регуляторы скорости [числа оборотов] для машин и двигателей; ремни для машин; ремни приводные вентиляторов для двигателей; ремни приводные для двигателей; ремни фрикционные для шкивов; сальники [детали машин]; свечи зажигания для двигателей внутреннего сгорания; свечи предпускового подогрева для дизельных двигателей; соединения [части двигателей]; соединения валов машин; стартеры для двигателей; статоры [части машин]; сцепления; трансмиссии; тросы управления машинами или двигателями; тяги соединительные для двигателей; устройства для зажигания в двигателях внутреннего сгорания; устройства для очистки выхлопных газов двигателей; устройства для управления машинами или двигателями; фильтры [детали машин или двигателей]; фильтры [устройства, аппараты]; фильтры для очистки охлаждающего воздуха в двигателях; фрагменты тормозные; цапфы [осей и валов]; цепи приводные; цилиндры двигателей; цилиндры машин; шарниры универсальные, карданные; шкивы [детали машин]; щетки [детали машин]; щетки [детали машин]; щетки с электроприводами [детали машин]; эжекторы;

экономайзеры топливные для двигателей», поскольку соотносятся как род – вид (транспортные средства – части и принадлежности к ним), обладают общей совместной встречаемостью, имеют одно назначение, один круг потребителей.

Анализ других товаров 07 класса МКТУ, указанных в перечне оспариваемой регистрации, показал, что они могут быть признаны неоднородными товарам 12 класса МКТУ, указанным в перечне противопоставленного знака, в силу принадлежности к разному роду и виду товаров, наличию разного круга потребителей, каналов сбыта и функционального назначения.

Товары 12 класса МКТУ, указанные в перечне противопоставленного знака, а именно: «насосы для велосипедов, насосы воздушные [принадлежности транспортных средств], наборы инструментов и принадлежностей для ремонта камер шин» признаны однородными товарам 08 класса МКТУ оспариваемой регистрации, а именно: «ручные инструменты; домкраты ручные; ключи гаечные; насосы ручные» оспариваемого товарного знака, однородны, поскольку относятся к одной родовой группе «детали машин» (транспортные средства), имеют одинаковую цель применения (ремонт машин) и пути реализации.

Анализ других товаров 08 класса МКТУ, указанных в перечне оспариваемой регистрации, показал, что могут быть признаны неоднородными товарам 12 класса МКТУ, указанным в перечне противопоставленного знака, в силу принадлежности к разному роду и виду товаров, наличию разного круга потребителей, каналов сбыта и функционального назначения.

Товары 12 класса МКТУ, указанные в перечне противопоставленного товарного знака, а именно: «приспособления противоугонные для транспортных средств, сигнализации противоугонные, сигнализации заднего хода, приспособления солнцезащитные для автомобилей, приспособления противоослепляющие для транспортных средств, редукторы, подушки безопасности для автомобилей воздушные» признаны однородными товарам 09 класса МКТУ оспариваемой регистрации, а именно: «приборы и инструменты для сигнализации; козырьки светозащитные; редукторы [электрические]; сигнализация световая или механическая; треугольники предупреждающие для неисправных транспортных средств; устройства звуковые

сигнальные; устройства сигнальные аварийные» оспариваемого товарного знака, однородны, поскольку относятся к одной родовой группе «детали машин» (транспортные средства), имеют одинаковую цель применения (для предотвращения угона), пути реализации и один круг потребителей.

Анализ других товаров 09 класса МКТУ, указанных в перечне оспариваемой регистрации, показал, что могут быть признаны неоднородными товарам 12 класса МКТУ, указанным в перечне противопоставленного знака, в силу принадлежности к разному роду и виду товаров, наличию разного круга потребителей, каналов сбыта и функционального назначения.

Что касается довода лица, подавшего возражения, относительно того, что все товары оспариваемого товарного знака однородны услуге 37 класса МКТУ «информация по вопросам ремонта», то коллегия считает, что данный довод необоснован. Указанный вид услуги связан с накоплением и предоставлением информации потребителю и не касается непосредственного производства осязаемых физических товаров.

Утверждение лица, подавшего возражение, относительно того, что услуги 35 класса МКТУ «продвижение товаров для третьих лиц, снабженческие услуги для третьих лиц (закупка товаров и услуги предприятиям» однородны всем товарам 07, 08, 09 классов МКТУ коллегия также считает необоснованным. Указанные услуги представляют собой совокупность разных мер, усилий, действий, предпринимаемых в целях повышения спроса на товары, увеличения их сбыта, расширения рыночного поля товаров. В этой связи производство товаров и услуги, которые возможно оказываются третьим лицам по их продвижению, не могут быть отнесены к одному источнику происхождения.

Также коллегия не признала, что услуги 37 класса МКТУ «установка и ремонт электроприборов» и «восстановление машин, полностью или частично изношенных» однородны всем товарам 09, 07 классов МКТУ, соответственно. Данный вывод обусловлен тем, что сопоставляемые услуги и товары имеют различную природу, а именно, маловероятно, что лицо, подавшее возражение, оказывающее услуги по установке, ремонту техники третьим лицам, способно осуществить производство

промышленных товаров, в частности, присутствующих в перечне оспариваемой регистрации.

В силу изложенного, коллегия палаты по патентным спорам полагает, что предоставление правовой охраны знаку по свидетельству №455002 в отношении однородных товаров 07, 08, 09, 12 классов МКТУ (указанных выше) противоречит требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса и, следовательно, является неправомерной.

Несоответствие регистрации товарного знака по свидетельству №455002 пункту 3(1) статьи 1483 Кодекса обосновано в возражении тем, что лицо, подавшее возражение, обладает исключительным правом на промышленный образец «Упаковка для автодеталей» [1], шрифтовые надписи которого фонетически и визуальны тождественны словесному элементу оспариваемого товарного знака. В связи с чем, по его мнению, регистрация оспариваемого товарного знака в отношении части товаров 07, 08, 09 классов МКТУ, относящихся к автодеталям, способна ввести потребителей в заблуждение относительно производителя товаров.

Анализ словарно-справочной литературы показал, что слово «TANAKI» не является лексической единицей ни в одном языке, то есть является вымышленным. Таким образом, указанное обозначение не несет в себе информации относительно его изготовителя.

Вместе с тем, обозначение может быть признано способным ввести в заблуждение потребителей относительно изготовителя товаров на основании возникновения у них устойчивой ассоциативной связи такого обозначения с конкретным изготовителем товаров, возникшей до даты приоритета оспариваемого обозначения.

Анализ представленных лицом, подавшим возражение, материалов [2-4] показал следующее.

Наличие патента на полезную модель не подтверждает возникновения у потребителя устойчивой связи обозначения «TANAKI» с лицом, подавшим возражение.

Представленный контракт и приложение к нему [4] датированы числом (20.05.2013) более поздним, чем дата (02.07.2010) приоритета оспариваемого товарного знака.

Иных материалов, свидетельствующих о производстве и реализации товаров 07, 08, 09, 12 классов МКТУ, маркированных обозначением, сходным с оспариваемым товарным знаком, лицом, подавшим возражение, представлено не было.

Учитывая изложенное, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к заключению, что отсутствуют основания для вывода о том, что у российского потребителя до даты приоритета оспариваемого товарного знака сложилась устойчивая ассоциативная связь оспариваемого товарного знака с конкретным хозяйствующим субъектом - лицом, подавшим возражение.

В силу вышеуказанного, довод возражения о несоответствии оспариваемого знака требованиям, регламентированным пунктом 3 (1) статьи 1483, является недоказанным.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения: **удовлетворить возражение от 27.05.2014, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №455002 недействительным в отношении товаров 07 класса МКТУ «двигатели (за исключением предназначенных для наземных транспортных средств); соединения и элементы передач (за исключением предназначенных для наземных транспортных средств); барабаны [детали машин]; валы кривошипные, коленчатые; валы передаточные; вентили [детали машин]; вкладыши подшипников [детали машин]; глушители для двигателей; головки цилиндров двигателей; двигатели; двигатели гидравлические; двигатели для транспортных средств на воздушной подушке; двигатели пневматические; двигатели реактивные; двигатели тяговые; инжекторы для двигателей; инструменты ручные [за исключением с ручным приводом]; карбюраторы; картеры моторов и двигателей; клапаны давления [детали машин]; клапаны**

откидные [детали машин]; кожухи [детали машин]; колеса машин; колеса свободного хода; колодки, башмаки тормозные; кольца для шариковых подшипников; кольца поршневые; кольца смазочные [детали машин]; коробки передач; коробки смазочные [детали машин]; корпуса машин; краны [детали машин или двигателей]; кривошипы [детали машин]; магнето зажигания; магнето зажигания в двигателях; маховики машин; механизмы гидравлические для управления двигателями и моторами; механизмы зубчатые; механизмы пневматические управления моторами и двигателями; механизмы подающие [детали машин]; муфты сцепления; нагнетатели; насосы [части машин или двигателей]; насосы воздушные; насосы центробежные; опоры для подшипников [детали машин]; оси машин; патрубки выхлопные для двигателей; передачи зубчатые; передачи редукционные понижающие; передачи силовые; питатели для карбюраторов; подвески [детали машин]; подшипники антифрикционные [детали машин]; подшипники роликовые; подшипники самосмазывающиеся; подшипники трансмиссионных валов; подшипники шариковые; подшипники, втулки подшипников, буксы для шеек валов [детали машин]; поршни [детали машин или двигателей]; поршни амортизаторов [детали машин]; поршни двигателей; поршни цилиндров; преобразователи каталитические выхлопных газов; преобразователи крутящего момента; преобразователи топлива для двигателей внутреннего сгорания; приводы [трансмиссии] для машин; пружины [детали машин]; пускатели ножного стартера мотоцикла; радиаторы охлаждения для двигателей; регуляторы [части машин]; регуляторы давления [детали машин]; регуляторы скорости [числа оборотов] для машин и двигателей; ремни для машин; ремни приводные вентиляторов для двигателей; ремни приводные для двигателей; ремни фрикционные для шкивов; сальники [детали машин]; свечи зажигания для двигателей внутреннего сгорания; свечи предпускового подогрева для дизельных двигателей; соединения [части двигателей]; соединения валов машин; стартеры для двигателей; статоры [части машин]; сцепления; трансмиссии; тросы управления машинами или двигателями; тяги

соединительные для двигателей; устройства для зажигания в двигателях внутреннего сгорания; устройства для очистки выхлопных газов двигателей; устройства для управления машинами или двигателями; фильтры [детали машин или двигателей]; фильтры [устройства, аппараты]; фильтры для очистки охлаждающего воздуха в двигателях; фрагменты тормозные; цапфы [осей и валов]; цепи приводные; цилиндры двигателей; цилиндры машин; шарниры универсальные, карданные; шкивы [детали машин]; щетки [детали машин]; щетки [детали машин]; щетки с электроприводами [детали машин]; эжекторы; экономайзеры топливные для двигателей», 08 класса МКТУ «ручные инструменты; домкраты ручные; ключи гаечные; насосы ручные», 09 класса МКТУ «приборы и инструменты для сигнализации; козырьки светозащитные; редукторы [электрические]; сигнализация световая или механическая; треугольники предупреждающие для неисправных транспортных средств; устройства звуковые сигнальные; устройства сигнальные аварийные», 12 класса МКТУ «транспортные средства; аппараты, перемещающиеся по земле; автобусы; автомобили; автомобили спортивные; автомобили-бетономешалки; автомобили-рефрижераторы; автопокрышки; автоприцепы; автоприцепы пассажирские; аксессуары тормозные; амортизаторы для автомобилей; амортизаторы подвесок; аэросани; багажники; багажники лыжные для автомобилей; бамперы; бамперы автомобилей; буфера для железнодорожных транспортных средств; буфеты передвижные [автомобили]; вагонетки; вагоны; вагоны спальные; вагоны-рестораны; вагоны-рефрижераторы; валы карданные; велосипеды; вентили шин; верх откидной автомобилей; верх откидной для детских колясок; верх откидной транспортных средств; гребни бандажей колес для железнодорожного подвижного состава; грузовики; гудки сигнальные; гусеницы; двигатели реактивные для наземных транспортных средств; движители винтовые; двери; двигатели; двигатели для велосипедов; дороги канатные подвесные [тельферы]; дрезины; звонки для велосипедов; зеркала заднего вида; иллюминаторы; инвентарь подвижный для фуникулеров; кабины для

подвесных канатных дорог; камеры велосипедов; камеры для пневматических шин; капоты двигателей; картеры для механизмов наземных транспортных средств [за исключением двигателей]; колеса; колеса для велосипедов; колеса рудничных тачек; колесики для тележек [транспортных средств]; колодки, башмаки тормозные для транспортных средств; колпаки для ступиц колес; коляски детские; коляски для мотоциклов; корзинки для велосипедов; коробка для двухколесных транспортных средств; коробки передач для наземных транспортных средств; крепления для ступиц колес; кресла-каталки для больных; крышки топливных баков; кузова; кузова для автомобилей; кузова для грузовиков; локомобили; локомотивы; машины поливочные; механизмы подъемные кузовов наземных транспортных средств; механизмы силовые; мопеды; мотоциклы; муфты обгонные; муфты сцепления для наземных транспортных средств; наборы инструментов и принадлежностей для ремонта камер шин; накладки самоклеящиеся резиновые для ремонта камер шин; насосы воздушные [принадлежности транспортных средств]; насосы для велосипедов; обивка внутренняя; ободья колес; ободья колес велосипедов; окна для транспортных средств; омнибусы; оси; педали велосипедов; передачи зубчатые для наземных транспортных средств; поверхности катания для восстановления протекторов на шине; повозки; подъемники кресельные; подъемники для горнолыжников; подголовники для сидений; подножки; подушки безопасности для автомобилей воздушные, автоматически надуваемые; покрытия наружные [жесткие]; полки спальные для транспортных средств; преобразователи крутящего момента для наземных транспортных средств; приспособления противоослепляющие для транспортных средств; приспособления противоугонные для транспортных средств; приспособления солнцезащитные для автомобилей; приспособления, предохраняющие от скольжения для шин транспортных средств; противовесы для балансировки колес; пружины амортизационные; рамы велосипедов; редукторы; ремни безопасности для сидений; рессоры подвесок; рули; рули велосипедов; рычаги коленчатые для велосипедов; сани; санки; седла для

велосипедов, мотоциклов; сетки багажные; сетки защитные для велосипедов; сигнализации противоугонные; сигнализация заднего хода; сиденья; сиденья безопасные детские; системы гидравлические; скутеры [транспортное средство]; составы железнодорожные подвижные; спицы велосипедных колес; спицы колес; средства буксирования; средства наземные малолитражные; средства воздушные; средства наземные и рельсовые; средства с электродвигателями; средства санитарно-транспортные; средства телеуправляемые [за исключением игрушек]; средства трехколесные; средства трехколесные для перевозки грузов; стекла ветровые; стеклоочистители для ветровых стекол; стойки для велосипедов; ступицы колес; ступицы колес велосипедов; сцепки железнодорожные; сцепки прицепов; сцепления для наземных транспортных средств; тачки; тележки гибкие для перевозки гибких труб; тележки двухколесные; тележки для гольфа; тележки для продуктов; тележки железнодорожных вагонов; тележки литейные; тележки опрокидывающиеся; тележки опрокидывающиеся грузовые; тележки с подъемником; тележки уборочные; тормоза; тормоза для велосипедов; торсионы; тракторы; трамваи; трансмиссии для наземных транспортных средств; трейлеры; трубы дымовые для локомотивов; турбины для наземных транспортных средств; указатели поворотов для транспортных средств; упоры для велосипедов [являющиеся их частью]; устройства и приспособления для канатных дорог; устройства натяжные для спиц колес; фуникулеры; фургоны [транспортные средства]; фургоны лазаретные; цепи для автомобилей; цепи для велосипедов; цепи приводные для наземных транспортных средств; цепи противоскольжения; части опрокидывающиеся вагонов, вагонеток; чехлы для детских колясок; чехлы для рулей транспортных средств; чехлы для сидел велосипедов или мотоциклов; чехлы для сидений; шасси; шасси автомобилей; шатуны для наземных транспортных средств [за исключением являющихся деталями моторов и двигателей]; шейки осей; шестерни велосипедов; шины бескамерные для велосипедов; шины велосипедов; шины для автомобилей; шины для колес; шины для транспортных средств; шины пневматические;

шипы для шин; щетки противогрязевые; щетки противогрязевые для велосипедов; электродвигатели для наземных транспортных средств».