

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Кодекс), и Правилами 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, поступившее 11.02.2019, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Профит», Москва (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №674034, при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак **«Вектор бурана»** по заявке №2017713471 с приоритетом 10.04.2017 зарегистрирован 05.10.2018 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее Госреестр) за №674034 на имя Общества с ограниченной ответственностью «Партнер», г. Иваново (далее – правообладатель), в отношении товаров 25 класса и услуг 35, 42 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Товарный знак **«Вектор бурана»** по свидетельству №674034 представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита, состоит из двух словесных элементов, образующих словосочетание.

В возражении, поступившем 11.02.2019, выражено мнение о том, что регистрация оспариваемого товарного знака по свидетельству №674034 произведена в

нарушение требований, установленных положениями подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса. Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, является правообладателем товарных знаков «Вектор» по свидетельству №330930 и «Буран» по свидетельству №336047 в отношении товаров 25-го класса МКТУ, сходных до степени смешения с оспариваемым товарным знаком;

- обозначение «Вектор бурана» не является устойчивым словосочетанием, поэтому оно должно анализироваться по каждому из слов, входящих в словосочетание;

- в отношении словосочетания «вектор бурана» в целом: оно сходно до степени смешения по смыслу со словами «вектор» и «буран», поскольку смысл словосочетания включает в себя смысл обоих слов - «вектор» и «буран»;

- товарный знак «Вектор бурана» ассоциируется с обозначениями «вектор» и «буран» в целом, несмотря на незначительные различия между ними, то есть данные обозначения и товарный знак являются сходными до степени смешения. Сходство рассматриваемых обозначений подтверждено судебными решениями, вступившими в законную силу;

- сходство усиливается также идентичностью товаров, в отношении которых зарегистрированы данные товарные знаки;

- следует учитывать, что потребители воспринимают обозначение «Вектор бурана» не как новое обозначение, а как соединение двух давно и хорошо известных потребителям товарных знаков - «Вектор» и «Буран», правообладателем которых является ООО «Профит», входящее в группу УРСУС.

В подтверждение своих доводов лицом, подавшим возражение, были представлены копии следующих материалов:

- выписки из реестра товарных знаков Роспатента по товарному знаку «Вектор бурана»; по заявке № 2017713471 на регистрацию товарного знака «Вектор бурана»; по товарному знаку «Буран»; товарному знаку «Вектор»;

- решения арбитражного суда Ивановской области от 27.06.2017г. по делу № А17-959/2017; по делу № А17-961/2017;

- выписка из ЕГРЮЛ об ООО «Партнер»; о ЗАО «УРСУ.С»; об ООО «Профит»;

- договор поручения № ТЗ-09-03/1, заключенный ООО «Эллибор» с ООО «Бибренд» и ООО «Биззбренд»;

- каталоги «УРСУ.С Спецодежда» за 2003 год, за 2003-2004 годы, за 2004-2005 годы;

- распечатка с сайта <https://www.ursus.ru> о продаже костюмов «Вектор» и «Буран»;

- письмо АО «РСИЦ» от 29.05.2018 об администраторе доменного имени www.ursus.ru;

- свидетельство о браке;

- свидетельство о рождении.

На основании изложенного лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку «**Вектор бурана**» по свидетельству №674034 в отношении следующих товаров 25-го класса МКТУ: одежда; комбинезоны [одежда]; костюмы; куртки [одежда]; одежда верхняя; одежда готовая; одежда форменная.

К протоколу заседания коллегии, состоявшегося 03.07.2019, правообладателем приобщен отзыв на возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №674034. Доводы правообладателя сводятся к следующему:

- анализ обозначений на сходство и тождество проводится одновременно по двум обозначениям, в то время как каждое обозначение должно рассматриваться в отдельности и сравниваться с другим, рассмотренным так же в отдельности;

- различия в составе и количестве букв словесного элемента, лежащего в основе нескольких товарных знаков, не позволяют сделать вывод о наличии серии товарных знаков;

- противопоставляемые обозначения и товарный знак правообладателя не обладают признаками сходства. Сравнивая словесный элемент «Вектор бурана» оспариваемого обозначения и противопоставленные обозначения по признакам

фонетического сходства можно сделать вывод, что сравниваемые обозначения имеют различное количество слов, слогов, звуков и букв;

- обозначение «Вектор бурана» имеет самостоятельное значение, а именно: направление/цель движения снежной бури. Ввиду различий заложенных значений сравниваемые обозначения нельзя признать сходными по семантическому критерию сходства;

- однородность товаров, в отношении которых вышеуказанные средства индивидуализации зарегистрированы, при отсутствии сходства между ними, не должна учитываться при анализе;

- приводимые лицом, подавшим возражение, судебные акты не являются преюдициальными по смыслу положений статьи 69 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее также - АПК РФ), а также не могут служить в качестве источника дополнительного мнения о сходстве обозначений на том основании, что в приведенных судебных решениях не анализировался оспариваемый товарный знак «Вектор бурана». Так, сравнению были подвергнуты обозначения: «Буран» и «Буран», сходство которых не оспаривалось.

Учитывая вышеизложенное, правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения, поступившего 11.02.2019, против предоставления правовой охраны товарному знаку «**Вектор бурана**» по свидетельству № 674034.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты подачи заявки (10.04.2017) на регистрацию оспариваемого товарного знака, правовая база для оценки его охраноспособности включает Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее - Правила).

В соответствии с подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Согласно пункту 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет

самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

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 материалов возражения позволяет установить, что предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку затрагивает интересы лица, подавшего возражение, по осуществлению хозяйственной деятельности под своими товарными знаками. Таким образом, лицо, подавшее возражение, является заинтересованным в подаче настоящего возражения.

Оспариваемый товарный знак «**Вектор бурана**» по свидетельству №674034 представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Обращение к размещенным в сети Интернет толковым словарям, в частности С.И. Ожегова, Т.Ф. Ефремовой, показало следующее:

«Вектор» - муж., отрезок прямой, характеризующийся численным значением и определенной направленностью;

«Буран» - муж., снежная буря, метель в степи.

Правовая охрана товарного знака по свидетельству №674034 действует в отношении товаров 25 и услуг 35, 42 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства №674034.

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

Возражение против предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку по свидетельству №674034 основано на наличии товарных знаков лица, подавшего возражение, зарегистрированных для товаров 25 класса МКТУ:

Буран[1]

Товарный знак по свидетельству №336047 (приоритет 10.03.2006) является словесным, выполнен стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Вектор[2]

Товарный знак по свидетельству №330930 (приоритет 10.03.2006) является словесным, выполнен стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Анализ перечней товаров, в отношении которых испрашивается признание недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №674034, и товаров 25 класса МКТУ, в отношении которых действует правовая охрана противопоставляемых товарных знаков, показал, что они являются однородными, поскольку совпадают друг с другом полностью, то есть являются идентичными.

Сравнительный анализ сходства оспариваемого товарного знака и противопоставляемых товарных знаков (1)-(2) показал, что они являются сходными ввиду следующего.

Фонетическое сходство оспариваемого обозначения «Вектор бурана» и противопоставленных товарных знаков обусловлено вхождением в их состав одного и того же существительного (соответственно, «Вектор» и «Буран»).

Что касается анализа графического сходства сравниваемых обозначений, то в данном случае имеют место такие признаки графического сходства как использование одинаковых букв одного алфавита. Вместе с тем, роль графического критерия не может быть признана определяющей ввиду того, что в обоих случаях отсутствует какая-либо графическая проработка обозначений.

Словесные элементы оспариваемого товарного знака образуют грамматически связанную конструкцию «Вектор бурана», что означает «направление бури», которая, однако, не относится к устойчивым неделимым словосочетаниям и фразеологизмам, поэтому анализ сходства может быть проведен как по каждому словесному элементу в отдельности, так и по всему обозначению в целом.

Семантика словосочетания «Вектор бурана» определяется словарными значениями входящих в него слов. Соединение существительных "вектор" и "буран" в грамматически связанную конструкцию не придает новое смысловое значение входящим в ее состав словесным элементам «Вектор» (направление) и «Буран» (буря) в отдельности.

Так, слово «вектор» является математическим понятием, в данном словосочетании указывает на наличие направления, в то время как наличие существительного «буран» конкретизирует, по отношению к чему применено слово «Вектор», что в совокупности приводит к формированию образа, связанного с бурей, имеющей какое-либо направление.

Таким образом, оспариваемый товарный знак по смысловому критерию сходен с противопоставленным товарным знаком "Вектор" на основании подобия заложенных в обозначениях понятий. Аналогично, смысловое сходство присутствует и при сравнении оспариваемого товарного знака с товарным знаком "Буран" ввиду подобия заложенных в обозначениях понятий и совпадения одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение.

Изложенное приводит к выводу о сходстве рассматриваемых обозначений, так как имеет место фонетическое, семантическое и графическое сходство противопоставленных товарных знаков и оспариваемого товарного знака.

Коллегия отмечает, что словесные элементы оспариваемого обозначения «Вектор бурана» представляют собой комбинацию из противопоставленных словесных товарных знаков «Вектор» и «Буран» (1)-(2). Использование в одном обозначении комбинации из двух противопоставленных товарных знаков (1)-(2), принадлежащих одному правообладателю, приводит к выводу об ассоциировании такого обозначения в целом с товарными знаками, принадлежащими лицу, подавшему возражение, и, следовательно, к выводу об их сходстве в целом.

Что касается довода правообладателя о том, что приводимые лицом, подавшим возражение, судебные акты не могут служить в качестве подтверждения сходства обозначений, следует заметить, что коллегия не принимала во внимание эти судебные решения, так как в них не анализировался товарный знак **«Вектор бурана»** по свидетельству №673034. При установлении сходства до степени смешения коллегия руководствуется положениями Кодекса, Правил и Методических рекомендаций.

Вышеизложенный анализ в своей совокупности позволяет сделать вывод о сходстве до степени смешения оспариваемого товарного знака по свидетельству №674034 и противопоставляемых товарных знаков (1)-(2) в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ.

Опасность смешения оспариваемого товарного знака и противопоставляемых товарных знаков (1)-(2) возрастает также в связи со следующими фактическими обстоятельствами:

- противопоставляемые товарные знаки (1)-(2) принадлежат одному лицу;
- действующее законодательство устанавливает положение, согласно которому правообладатель товарного знака вправе использовать его любым не противоречащим закону способом, в том числе на товарах, в этикетках и иным образом при маркировке товаров. При этом не установлен запрет на использование

двух товарных знаков одновременно, что увеличивает вероятность смешения сравниваемых обозначений.

Изложенные обстоятельства дополнительно свидетельствуют о возможности возникновения у потребителя представления о принадлежности сопоставляемых товаров, маркированных сравниваемыми товарными знаками, одному производителю.

Проведенный анализ свидетельствует о несоответствии произведенной регистрации товарного знака «**Вектор бурана**» по свидетельству №674034 требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении следующих товаров 25 класса МКТУ «одежда; комбинезоны [одежда]; костюмы; куртки [одежда]; одежда верхняя; одежда готовая; одежда форменная».

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности от правообладателя 16.07.2019 поступило особое мнение, в котором изложены следующие доводы:

- словесные обозначения противопоставляемых товарных знаков – это слова, входящие в бытовой лексикон, они не являются оригинальными, фантазийными и вымышленными словами, созданными творческим трудом лица, подавшего возражение, не представляют собой фамилию или имя правообладателя;

- согласно положениям статьи 1486 Кодекса, правообладатель обязан использовать товарный знак в том виде, в котором он был зарегистрирован в государственном реестре. Так называемое «комбинированное» использование своих обозначений в качестве единого либо наложение запрета иным лицам использовать обозначения, в состав которых входят тот или иной товарный знак лица, подавшего возражение, является злоупотреблением правом;

- лицо, подавшее возражение, не представило надлежащих доказательств широкой известности принадлежащих ему товарных знаков. Противопоставляемые товарные знаки лица, подавшего возражение, не являются широко известными, что исключает угрозу смешения рассматриваемых обозначений.

С указанным обращением представлены распечатки страниц Интернет по результатам поисковых запросов «Вектор», «Буран».

В отношении представленных доводов и материалов необходимо отметить следующее.

Следует констатировать, что на лицо, подавшее возражение, не возложена обязанность по доказыванию широкой известности принадлежащих ему товарных знаков, так как в возражении в качестве основания оспаривания предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 674034 выдвинуты положения подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса. Для применения указанной нормы права коллегии необходимо проанализировать рассматриваемые обозначения на предмет сходства и однородности и сделать вывод о сходстве /не сходстве до степени смешения рассматриваемых обозначений. Выводы коллегии представлены выше.

В отношении довода правообладателя, касающегося злоупотребления правом, лицом, подавшим возражение, следует отметить, что данные о том, что государственная регистрация противопоставляемых товарных знаков признана в установленном порядке злоупотреблением правом и/или недобросовестной конкуренцией, отсутствуют.

Иные представленные правообладателем доводы не меняют выводов о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 11.02.2019, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №674034 недействительным в отношении товаров 25 класса МКТУ «одежда; комбинезоны [одежда]; костюмы; куртки [одежда]; одежда верхняя; одежда готовая; одежда форменная».