

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) 17.10.2014, поданное ООО ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО «ТЕХНИКА», Москва (далее - заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012744849, при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке по заявке №2012744849 с приоритетом от 21.12.2012 на имя заявителя было подано словесное обозначение «ТОРНАДО», выполненное буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в отношении товаров 06, 12 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), перечисленных в перечне заявки.

Роспатентом 12.08.2014 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012744849. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения:

- со словесным товарным знаком «ТОРНАДО», ранее зарегистрированным на имя иного лица, в отношении однородных товаров 06 класса МКТУ (свидетельство №310889 с приоритетом от 05.05.2005 – [1]);

- со словесным товарным знаком «TORNADO», ранее зарегистрированным на имя иного лица, в отношении однородных товаров 12 класса МКТУ (свидетельство №285933 с приоритетом от 21.04.2004 – [2]);

- со словесным знаком «TORNADO», правовая охрана которому предоставлена на территории Российской Федерации на имя иного лица в отношении однородных товаров 06 класса МКТУ (международная регистрация №895075 с приоритетом от 08.05.2006 – [3]);

- с комбинированным товарным знаком, включающим словесный элемент «TORNADO PACK», ранее зарегистрированным на имя иного лица в отношении однородных товаров 12 класса МКТУ (свидетельство №379331 с приоритетом от 29.08.2007 – [4]);

- со словесным знаком «TORNADO», правовая охрана которому предоставлена на территории Российской Федерации на имя иного лица в отношении однородных товаров 12 класса МКТУ (международная регистрация №1100655 с конвенционным приоритетом от 11.05.2011 – [5]).

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 17.10.2014 поступило возражение и дополнения к нему, доводы которых сводятся к следующему:

- заявитель скорректировал перечень заявленных товаров, с целью исключения однородных. Правовая охрана товарного знака по заявке №2012744849 испрашивается только в отношении следующих товаров 12 класса МКТУ «боевая единица, перемещающаяся по земле, предназначенная для подавления демонстраций, несущая нелетальное оружие и/или навесное инженерное оборудование»;

- с учетом уточненного перечня, противопоставленные товарные знаки по свидетельству №310889 и по международной регистрации №895075, правовая охрана которым предоставлена в отношении товаров 06 класса МКТУ, не препятствуют регистрации товарного знака по заявке №2012744849 в отношении товаров 12 класса МКТУ (указанных выше);

- противопоставленный товарный знак по свидетельству №285933 также не препятствует регистрации товарного знака по заявке №2012744849, поскольку срок действия данного товарного знака истек 21.10.2014;

- что касается противопоставленных товарных знаков по свидетельству №379331 и по международной регистрации №1100655, то заявитель отмечает, что правовая охрана

данным знакам предоставлена в отношении товаров 12 класса МКТУ, неоднородных товарам уточненного перечня;

- товары уточненного перечня представляют собой специальную бронированную технику, отвечающую современным условиям выполнения служебно-боевых задач. Разработка и создание подобного класса техники – это длительный и сложный технологический процесс, включающий в себя необходимые испытания. Поставка техники осуществляется по госзаказам для определенного круга потребителей;

- сравниваемые товары 12 класса МКТУ, указанные в уточненном перечне, и в перечнях противопоставленных товарных знаках, не однородны, поскольку по большинству признаков определения однородности они различны;

- кроме того, заявитель отмечает, что правообладатель товарного знака по свидетельству №379331 и правообладатель по международной регистрации №1100655 не являются производителями техники спецназначения. Так, правообладатель товарного знака по свидетельству №379331 специализируется на производстве оборудования и инструмента для автосервиса, владелец знака по международной регистрации №1100655 – это компания, специализирующаяся на тюнинге автомобилей.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 12.08.2014 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2012744849 в отношении товаров 12 класса МКТУ «боевая единица, перемещающаяся по земле, предназначенная для подавления демонстраций, несущая нелетальное оружие и/или навесное инженерное оборудование».

С возражением и дополнением к возражению заявителем были представлены следующие материалы:

- распечатки с сайта ФИПС, содержащие сведений о противопоставленных товарных знаках – [1];

- распечатки из сети Интернет, содержащие сведения о правообладателях противопоставленных знаках по свидетельству №379331 и по международным регистрациям №895075 и №1100655 – [2]

- распечатки из сети Интернет, содержащие сведения о заявителе – [3].

Изучив материалы дела, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (21.12.2012) подачи заявки №2012744849 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве

товарного знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (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.

Согласно пункту 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2.Правил.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (а) Правил, а именно: наличие близких и совпадающих звуков, 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.

Графическое сходство словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2 (б) Правил определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (в) Правил: подобие заложенных в обозначения 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, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

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.

Заявленное обозначение «ТОРНАДО» представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

В качестве сходных до степени смешения с заявленным обозначением в заключении по результатам экспертизы указаны:

- товарный знак по свидетельству №310889 – [1], правовая охрана которому предоставлена, в частности, в отношении товаров 06 класса МКТУ;
- товарный знак по свидетельству №285933 – [2], правовая охрана которому предоставлена в отношении товаров 12 класса МКТУ;
- знак по международной регистрации №895075 – [3], правовая охрана которому на территории Российской Федерации предоставлена, в частности, в отношении товаров 06 класса МКТУ;
- товарный знак по свидетельству №379331 – [4], правовая охрана которому предоставлена в отношении товаров 12 класса МКТУ;
- знак по международной регистрации №1100655 – [5], правовая охрана которому на территории Российской Федерации предоставлена в отношении товаров 12 класса МКТУ.

Следует отметить, что срок действия правовой охраны товарного знака [2] истек 21.04.2014. Кроме того, согласно дополнительным материалам, поступившим на

заседании коллегии, состоявшемся 02.11.2015, заявитель скорректировал перечень заявленных товаров, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, а именно исключил все товары 06 класса МКТУ.

С учетом изложенного анализ на тождество и сходство до степени смешения рассматривается в отношении противопоставленных знаков [4, 5].

Противопоставленный знак [4] представляет собой комбинированное обозначение, включающее словесные элементы «TORNADO», «РАСК», расположенные один под другим, выполненные буквами латинского алфавита оригинальным шрифтом, и изобразительных элементов в виде горизонтальных полос разной длины, расположенных справа и слева от слова «TORNADO».

Противопоставленный знак [5] представляет собой словесное обозначение «TORNADO», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Рассматриваемый знак и противопоставленные знаки [4, 5] являются сходными в силу фонетического и семантического тождества словесных элементов «ТОРНАДО» – «TORNADO» (tornado - в переводе с основных европейских языков на русский язык означает смерч, торнадо, шквал (см. поисковую систему Яндекс-словари).

Что касается визуально признака сходства, то следует отметить следующее. Между заявленным обозначением и противопоставленными ему знаками имеются отдельные визуальные различия, обусловленные наличием изобразительного элемента в знаке [4], выполнением словесных элементов в знаке [4] в оригинальной графике, а также выполнением словесных элементов заявленного обозначения и знаков [4, 5] буквами разных алфавитов. Вместе с тем, в данном случае графические отличия носят второстепенный характер с точки зрения индивидуализирующей функции знака, ввиду чего являются несущественными.

Изложенное выше обуславливает вывод о сходстве сравниваемых обозначений в целом, несмотря на некоторые отличия в графическом исполнении и на наличие иных словесных элементов.

Анализ однородности товаров показал следующее.

Скорректированный перечень товаров 12 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается правовая охрана товарного знака по заявке №2012744849, следующий:

«боевая единица, перемещающаяся по земле, предназначенная для подавления демонстраций, несущая нелетальное оружие и/или навесное инженерное оборудование».

Правовая охрана противопоставленному товарному знаку [4] предоставлена в отношении следующих товаров 12 класса МКТУ: «аппараты, перемещающиеся по воде и воздуху».

Правовая охрана противопоставленному товарному знаку [5] предоставлена в отношении следующих товаров 12 класса МКТУ: «Custom cars (tuned) / легковые тюнингавтомобили».

Сопоставляемые товары 12 класса МКТУ, указанные в скорректированном перечне и в перечнях противопоставленных знаков [4, 5], неоднородны ввиду нижеследующего.

Товары 12 класса МКТУ противопоставленного знака [4] - это аппараты, перемещающиеся по воздуху и воде, в то время как товары уточненного перечня - это боевая техника, перемещающаяся по земле.

Товары 12 класса МКТУ «легковые тюнингавтомобили» противопоставленного знака [5] – это легковые автомобили, произведенные различными компаниями, которые дорабатываются «Тюнин ателье» новыми комплектующими для улучшения скоростных показателей и/или новым дизайном внешнего и внутреннего вида (например, Тюнинг ателье «idTuning.ru» усовершенствует автомобили бизнес и премиум сегмента (Aston Martin, BMW, Audi. Bentley и др.), создавая эксклюзивный и не имеющий аналогов дизайн экстерьера и интерьера, см. сайт <http://www.idtuning.ru/>). Кроме того, согласно сведениям из сети Интернет правообладатель знака по международной регистрации №1100655 – это Тюнинг компания, основной деятельностью которой является увеличение мощности автомобилей Porsche и производство собственных тюнингавтомобилей на базе автомобилей Porsche (см. сайт <https://ru.wikipedia.org/wiki/Gemballa>).

Товары скорректированного перечня представляют собой специальную бронированную технику, технические свойства и показатели которой могут быть оценены только специалистами. Производство техники такого класса - это сложный технологический процесс, требующий необходимой разрешительной документации и соответствующих испытаний на различные показатели. Техника такого вида должна отвечать современным условиям выполнения служебно-боевых задач. Поставка такой техники осуществляется по госзаказам для определенного круга потребителей.

Указанное приводит к тому, что сравниваемые товары имеют ряд существенных различий, а именно разное функциональное назначение и область применения, разный круг потребителей и условия сбыта, что приводит к отсутствию возможности возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Коллегией также принято во внимание, что сопоставляемые товары 12 класса МКТУ относятся к товарам производственно-технического и специализированного назначения, предназначены для длительного пользования и ограниченного круга потребителей-специалистов, которым, как правило, хорошо известны изготовители продукции в соответствующей отрасли, в связи с чем при выборе данных товаров потребители и специалисты будут особенно внимательны и возможность смешения в этом случае невелика.

Также коллегия отмечает, что заявитель является разработчиком и производителем для подразделений МВД России специализированной бронетехники, (сведения с сайта <http://www.oborona.ru/>, <http://www.arms-expo.ru/news>). При этом, сведений о деятельности правообладателей противопоставленных товарных знаков [4, 5] по производству товаров 12 класса МКТУ под обозначением «ТОРНАДО/TORNADO» в сети Интернет отсутствуют.

С учетом вышеизложенных обстоятельств коллегия полагает, что обозначение по заявке №2012744849 соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, в связи с чем нет оснований для отказа в предоставлении ему правовой охраны в отношении товаров 12 класса МКТУ (уточненного перечня).

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

удовлетворить возражение, поступившее 17.10.2014, отменить решение Роспатента от 12.08.2014 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2012744849.