


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, рассмотрела поступившее 24.09.2019 возражение, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «ТРЕНДЭКОПРОМ», Краснодарский край (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2018701664, при этом установлено следующее.



Обозначение «» по заявке № 2018701664, поданной 19.01.2018, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров и услуг 01, 02, 03, 04, 12, 17, 35 и 39 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ).

Роспатентом принято решение от 20.05.2019 о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2018701664 в отношении части заявленных товаров и услуг 01, 02, 03, 04, 35, 39 классов МКТУ, а также в отношении всех товаров 12 и 17 классов МКТУ. В отношении иной части товаров и услуг 01, 02, 03, 04, 35, 39

классов МКТУ в регистрации товарного знака по заявке № 2018701664 отказано по основаниям, предусмотренным пунктом 6 статьи 1483 Кодекса, по причине сходства до степени смешения заявленного обозначения:

- со словесными товарными знаками (знаками обслуживания) «МАГНУС», «MAGNUS» по свидетельствам №№ 531245 (с приоритетом от 07.06.2013), 531246 (с приоритетом от 07.06.2013), зарегистрированными на имя «Джей энд Ти Банк» (закрытое акционерное общество), Москва, в отношении однородных услуг 39 класса МКТУ;

- со словесным товарным знаком (знаком обслуживания) «MAGNUS», по свидетельству № 389789 (с приоритетом от 11.03.2009), зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью «Рюрик 3», Санкт-Петербург, в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ;

- со словесным знаком «MAGNUS» по международной регистрации № 969250 (с конвенционным приоритетом от 31.10.2007), принадлежащим Henkel AG & Co. KGaA, Германия, правовая охрана которого действует на территории Российской Федерации в отношении однородных товаров 01, 02, 03, 04 классов МКТУ.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 24.09.2019 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 20.05.2019. Доводы возражения сводятся к следующему:

- невозможность регистрации заявленного обозначения для товаров 01 класса МКТУ, а именно «антифризы», является необоснованной, поскольку вышеуказанный товар и товары 01 класса МКТУ противопоставляемого перечня не являются однородными;

- товары, указанные в перечне противопоставленной регистрации, относятся к категории товаров «соединения химические, не включенные в другие подгруппы», «клеи природные», «вещества и материалы для использования в различных видах деятельности, не отнесенные к другим группам»;

- заявленный товар «антифризы» принадлежит к категории товаров «препараты для использования в машинах и механизмах»;

- заявителем получено заключение химика-технолога, в котором указывается, что «антифриз относится к узконаправленной автомобильной тематике, предназначен для охлаждения систем двигателя автомобиля и применение в других отраслях недопустимо», в то время как «масла для металлообработки (резки, штамповки, формовки) имеют абсолютно иной характер, не связанный с эксплуатацией автомобиля»;

- сравниваемые товары имеют различие в роде (виде) товаров, их потребительских свойствах и функциональном назначении (объем и цель применения), в виде материала, из которого они изготовлены, традиционном или преимущественном укладе использования товаров;

- антифриз – общее название для жидкостей, не замерзающих при низких температурах; применяются в установках, работающих при низких температурах, для охлаждения двигателей внутреннего сгорания, в качестве авиационных противообледенительных жидкостей; в качестве базовых жидкостей антифризов используются смеси этиленгликоля, пропиленгликоля, глицерина, одноатомных спиртов и других веществ с водой (см. <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/129165>);

- промышленные химикаты – самоиспаряющееся масло для операций резания, точения, формовки и легкой штамповки таких материалов как сталь, нержавейка, луженая сталь, алюминий и медные сплавы; примеры применения: штамповка задней панели телевизора, производство алюминиевых крышечек для пищевой промышленности, резка алюминиевого профиля и т.п. (см. <http://sozh-multan.ru7magnus-1-67>);

- антикоррозионные присадки-ингибиторы антифриза «MAGNUSG12» не образуют сплошного защитного слоя по всей поверхности системы охлаждения автомобиля, а адсорбируется лишь в местах (очагах) возникновения коррозии с образованием защитного слоя;

- особенностью производства охлаждающих жидкостей для автомобиля является тот факт, что этот процесс требует не столько дорогого и сложного оборудования, сколько определенного качества компонентов и соблюдения

точности пропорций; иными словами, антифриз локализует коррозию только в тех местах, где она появляется;

- масла для металлообработки (резки, штамповки, формовки) обязательно должны быть самоиспаряющимися; эффективность металлообработки зависит от многих параметров выполнения процесса;

- смазывающие материалы должны обеспечивать защиту инструмента от истирания и износа, а поверхность заготовки должна приобрести необходимую точность; для этого они обладают смазывающими, диспергирующими свойствами;

- услуги, относящиеся к одному виду, но оказываемые в разных областях деятельности, не могут быть отнесены к однородным;

- в данном случае противопоставляются товары неоднородные по основному признаку – роду (виду) деятельности;

- к существенным различиям относится также то, что «антифризы» продаются в специализированных «автотранспортных» магазинах или в соответствующих секциях универмагов, торговых центров; в то время как товары 01 класса МКТУ противопоставленного перечня реализуются только в специализированных магазинах, в силу их свойств;

- сравниваемые товары различаются по маркировке, таре, в которой реализуется продукция;

- заявленные товары «антифризы» не однородны товарам, указанным в перечне международной регистрации № 969250;

- заявленный товар «тосол» относится к узконаправленной автомобильной тематике, предназначен для охлаждения систем двигателя автомобиля и применение в других отраслях недопустимо; в свою очередь, масла для металлообработки (резки, штамповки, формовки) имеют иной характер, не связанный с эксплуатацией автомобилей;

- «смазочно-охлаждающие жидкости» – это сложные многокомпонентные системы, предназначенные в основном для смазки и охлаждения металлообрабатывающих инструментов и деталей, а также выполняют ряд других функций (см. <https://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/133441/>);

- промышленные химикаты – самоиспаряющееся масло для операций резания, точения, формовки и легкой штамповки таких материалов как сталь, нержавейка, луженая сталь, алюминий и медные сплавы;

- тосол надежно защищает двигатель автомобиля от замерзания, перегрева, эрозии, коррозии (включая алюминий), вспенивания и образования накипи за счет использования сбалансированного пакета функциональных присадок;

- масла для металлообработки (резки, штамповки, формовки) обязательно должны быть самоиспаряющимися; смазывающие материалы должны обеспечивать защиту инструмента от истирания и износа, а поверхность заготовки должна приобрести необходимую точность; перфорирование листового металла для алюминиевых профилей также происходит при помощи быстроиспаряющихся масел; такая операция необходима при производстве дверей и окон;

- товары 04 класса МКТУ противопоставленной регистрации реализуются только в специализированных магазинах, в силу их свойств; сравниваемые товары имеют разную стоимость;

- заявленные товары *«смазочно-охлаждающие жидкости»* не однородны товарам, указанным в перечне противопоставленной международной регистрации № 969250;

- заявитель согласен с позицией эксперта относительно регистрации заявленного обозначения в отношении товаров и услуг 02, 03, 35 и 39 классов МКТУ.

На основании изложенного, заявитель просит изменить решение о государственной регистрации и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака для части товаров 01, 04 классов МКТУ, в частности, товаров *«антифризы»* 01 класса МКТУ и *«жидкости смазочно-охлаждающие»* 04 класса МКТУ.

К возражению приложены следующие материалы:

(1) скриншот с сайта <https://dic.academic.ru>: сведения в отношении понятий *«антифриз»*, *«смазочно-охлаждающие жидкости»*;

(2) скриншот с сайта sozh-multan.ru;

(3) копия заключения химика-технолога, касающегося сравнения товаров «тосол», «антифриз» и «масла для металлообработки»;

(4) копия решения Роспатента от 20.05.2019 о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2018701664.

На заседании коллегии по рассмотрению возражения, состоявшемся 29.11.2019 в режиме видеоконференцсвязи, представитель заявителя пояснил, что оспаривает решение Роспатента от 20.05.2019 только в отношении товаров 01 класса МКТУ «антифризы» и товаров 04 класса МКТУ «жидкости смазочно-охлаждающие».

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

С учетом даты (19.01.2018) подачи заявки № 2018701664 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше 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 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 регистрационный № 38572), действующие с 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.

В соответствии с пунктом 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 44 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, указанные в пунктах 42 и 43 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 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.


Указанные признаки учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 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).



Заявленное обозначение «» по заявке № 2018701664 является комбинированным, представляет собой прямоугольник, по контуру которого имеется рамка светло-серого цвета, в центральной части которого расположена пятиугольная фигура с нанесенной на нее горизонтальной фигурой, выполненная в текстуре под металл, в темно-сером цвете, с тенью черного цвета. На горизонтальную оригинальную фигуру наложен словесный элемент «MAGNUS» в транслитерации, выполненный буквами латинского алфавита заглавными буквами. Обозначение выполнено в следующем цветовом сочетании: светло-серый, серый, темно-серый, черный, белый.

Согласно доводам заявителя, решение Роспатента от 20.05.2019 оспаривается им только в части отказа в регистрации заявленного обозначения в отношении товаров 01 класса МКТУ – «*антифризы*» и товаров 04 класса МКТУ – «*жидкости смазочно-охлаждающие*».

В оспариваемом решении Роспатента от 20.05.2019 в отношении названных товаров отказано в связи с противопоставлением знака по международной регистрации № 969250.

MAGNUS


Противопоставленный знак «**MAGNUS**» по международной регистрации № 969250 (конвенционный приоритет от 31.10.2007) является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана данного знака действует на территории Российской Федерации в отношении товаров 01 класса МКТУ – «produits chimiques à usage industriel; préparations chimiques pour nettoyer carrosseries, moteurs de voitures, châssis et radiateurs de voitures; adhésifs à usage industriel; compositions extinctrices; mastics pour carrosseries, pâtes de silicone; matériaux d'étanchéité en silicone» (*химикаты для промышленного использования; химические препараты для очистки кузовов автомобилей, автомобильных двигателей, ходовой части и автомобильных радиаторов; клеи для промышленного использования; огнетушащие составы; герметики для кузова, силиконовые пасты; силиконовые герметики*), 02 класса МКТУ – «teintures; peintures, y compris peintures pour la décoration de jantes céramiques, vernis, laques, préservatifs contre la détérioration du bois; produits antirouille; peintures pour imperméabilisation et revêtement de surfaces» (*красители; краски, в том числе краски для декорирования керамических дисков, лаки, лаки, консерванты от порчи древесины; антикоррозийные средства; краски для гидроизоляции и покрытия поверхностей*), 03 класса МКТУ – «préparations pour nettoyer, polir, récurer et abraser; savons; détergents; produits antirouille» (*препараты для чистки, полировки, чистки и шлифовки; мыла; моющие средства; антикоррозийные средства*), 04 класса МКТУ – «huiles et graisses industrielles; lubrifiants; produits pour absorber, arroser et lier la poussière; combustibles (y compris les essences pour moteurs) et matières éclairantes; bougies et mèches pour l'éclairage» (*индустриальные масла и смазки; смазочные материалы; препараты для поглощения, полива и связывания пыли; топливо (включая бензин для двигателей) и осветительные приборы; свечи и*

фитили для освещения), 08 класса МКТУ – «outils à mains, autres que pour le bureau et à l'exception des ciseaux» (*ручные инструменты, кроме офисных, кроме ножниц*).

Сравнительный анализ заявленного обозначения и указанного товарного знака показал следующее.

В комбинированном обозначении, состоящем из изобразительного и словесного элементов, основным элементом, как правило, является словесный элемент, поскольку он легче запоминается, чем изобразительный, и именно на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения.



Так, основным элементом заявленного обозначения «» является словесный элемент «MAGNUS», расположенный в центре композиции, акцентирующий на себе внимание потребителя.

Противопоставленный знак по международной регистрации № 969250 является словесным, включает только один элемент «MAGNUS».

Словесное обозначение «MAGNUS» обнаруживается в латинских словарных источниках, означает «могущественный, могучий».

Фонетическое и смысловое тождество элементов «MAGNUS» и «MAGNUS» является очевидным.

Что касается графического критерия, то в обоих случаях словесный элемент выполнен в латинице заглавными буквами, что усиливает сходство обозначений с точки зрения графики. Наличие изобразительных элементов виде геометрических фигур, служащих фоном для словесного элемента, не приводит к выводу об отсутствии ассоциирования сравниваемых обозначений друг с другом в целом.

Вышеприведенный анализ, в своей совокупности, свидетельствует о том, что заявленное обозначение и противопоставленный знак по международной регистрации № 969250 являются сходными, поскольку ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на отдельные отличия.

Что касается однородности заявленных товаров «антифризы» 01 класса МКТУ и товаров «жидкости смазочно-охлаждающие» 04 класса МКТУ товарам 01 и 04

классов МКТУ, приведенным в перечне международной регистрации № 969250, то коллегия установила следующее.

Правовая охрана противопоставленного товарного знака действует, в частности, в отношении товаров 01 класса МКТУ – *«химикаты для промышленного использования; химические препараты для очистки кузовов автомобилей, автомобильных двигателей, ходовой части и автомобильных радиаторов; герметики для кузова»*, которые содержат товары, конкретизированные указанием сферы их применения. Как видно, правовая охрана данного знака действует в отношении родового наименования товаров *«химикаты для промышленного использования»*, а также для химических товаров, которые относятся к автомобильной тематике (*химические препараты для очистки кузовов автомобилей, автомобильных двигателей, ходовой части и автомобильных радиаторов; герметики для кузова*).

Заявленные товары 01 класса МКТУ – *«антифризы»*, в свою очередь, могут быть отнесены к родовому понятию *«химикаты для промышленного использования»*, при этом имеют совместную встречаемость с товарами *«химические препараты для очистки кузовов автомобилей, автомобильных двигателей, ходовой части и автомобильных радиаторов; герметики для кузова»*, следовательно, названные товары по своей природе и сфере применения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Вышеизложенное свидетельствует об однородности товаров 01 класса МКТУ – *«антифризы»* товарам 01 класса МКТУ, имеющимся в перечне международной регистрации № 969250.

Что касается товаров 04 класса МКТУ – *«жидкости смазочно-охлаждающие»*, то они однородны товарам *«индустриальные масла и смазки; смазочные материалы»*, имеющиеся в перечне противопоставленной регистрации. Сравнимые товары являются взаимозаменяемыми и/или взаимодополняемыми, имеют общие условия реализации и круг потребителей, зачастую происходят из одного и того же коммерческого источника.

С учетом сказанного заявленные товары, в отношении которых заявитель оспаривает решение Роспатента от 20.05.2019, являются однородными товарам, указанным в перечне международной регистрации № 969250.

Таким образом, заявленное обозначение и знак по международной регистрации № 969250 являются сходными до степени смешения в отношении рассматриваемых товаров, следовательно, соответствующий вывод оспариваемого решения является правомерным, оснований для его изменения не имеется.

Сведения об использовании заявленного обозначения и знака по международной регистрации № 969250 для маркировки разных товаров, не являются основанием для снятия имеющегося противопоставления, поскольку при оценке соответствия обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса коллегия исходит из перечня товаров, указанных в заявке и в противопоставленной регистрации.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 24.09.2019, оставить в силе решение Роспатента от 20.05.2019.