


## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

коллегии по результатам рассмотрения  возражения  заявления

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, рассмотрела поступившее 21.12.2017 возражение, поданное ООО «Итал Тайгер» (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2016701229, при этом установила следующее.

Регистрация товарного знака по заявке №2016701229 с датой поступления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности от 20.01.2016 испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.



Заявленное обозначение  представляет собой комбинированное обозначение в виде круга, внутри которого расположены изображения крыс, в верхней части на двух строках расположено словосочетание «**КРЫСИНАЯ СМЕРТЬ**», а также обозначение «№2» на фоне ромба красного цвета, в нижней части круга по центру размещен ромб синего цвета, внутри которого расположено обозначение «**ITAL TIGER**» и изображение головы тигра.

Роспатентом 22.08.2017 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака на основании заключения по результатам экспертизы,

согласно которому обозначение по заявке №2016701229 не соответствует требованиям пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса.

Указанное несоответствие обосновывается тем, что входящие в состав заявленного обозначения символ «№», цифра «2», а также все словесные элементы, за исключением «ITAL TIGER», являются неохраняемыми в отношении части заявленных товаров, поскольку не обладают различительной способностью, указывают на назначение и свойства товаров таких как «препараты для уничтожения мышей; препараты для уничтожения вредных животных; яд крысиный». Для других товаров, не отвечающих этому требованию, по мнению экспертизы, заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно свойств и назначения товаров. Также заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров, поскольку заявленное обозначение воспроизводит обозначение, используемое ООО «ОБОРОНА» с 2001 г. для маркировки однородных товаров 05 класса МКТУ.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), приведены следующие аргументы:

- заявитель выражает свое согласие с мнением экспертизы о том, что некоторые из включенных в перечень товаров в сочетании с изображением крыс могут ввести в заблуждение потребителя в отношении назначения товара, и согласен исключить из перечня следующие товары: *«инсектициды; карбонил [противопаразитарное средство]; порошок пиретрума»*, с чем заявитель уже выражал свое согласие в ответе на уведомление экспертизы;

- то же время заявитель не может согласиться с утверждением экспертизы, что товарный знак будет вводить в заблуждение относительно позиции *«пестициды»*, т.к. по определению «родентициды» являются пестицидами, предназначенными для уничтожения грызунов, и как пестицид этот продукт заявителя зарегистрирован в России;

- заявленное комбинированное обозначение, включая обозначение «КРЫСИНАЯ СМЕРТЬ», обладает высокой различительной способностью, в том числе за счет его интенсивного использования;

- с первого дня основания заявитель начал активные действия по организации производства и продвижению на рынки, в первую очередь Украины, России и Белоруссии, родентицидного средства, которое получило название «Крысиная смерть №1», и которое до сих пор не имеет аналогов в России, странах СНГ и Восточной Европы;

- на оригинальный состав средства еще до конца 2000г. на предприятии заявителя были разработаны технические условия ТУ У 31017171.001-2001, на титульном листе которых указано название продукта «Средство родентицидное «Крысиная смерть №1» (Заключение санитарно-гигиенической экспертизы № 5.05.07-290/5071 от 18.05.2001г.);

- в это же время на основании договора № 50-01 от 02.06.2001г. ЧП «Артпласт» совместно с совладельцем ООО СП «Итал Тайгер» Шимко Евгением Владимировичем был разработан макет этикетки с логотипом «Крысиная смерть №1», по разработанному и утвержденному макету этой этикетки ЧП «Артпласт» изготовило двухслойную упаковочную пленку под упаковку в количестве 1165 кг, рассчитанное на расфасовку 47 тонн готового продукта;

- в соответствии с требованиями ФЗ РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999г. №52-ФЗ к производству и продаже родентицидных средств, этикетка продукта «Крысиная смерть №1» была согласована в Подкомиссии по дезинфекционным средствам Федеральной комиссии по МИБП, Д и ПКС Департамента Госсанэпиднадзора Минздрава России, дата согласования и подписания 28.11.2001г., дата утверждения этикетки руководителем Департамента Госсанэпиднадзора Минздрава России 13.12.2001г.;

- 24.12.2001г. Минздрав России утвердил Методические указания по применению родентицидного средства «Крысиная смерть №1», а за два месяца до этого, 30.10.2001г. Московский городской Центр дезинфекции утвердил Научный отчет по оценке эффективности родентицидного средства «Крысиная смерть №1»;

- в дальнейшем родентицидное средство «Крысиная смерть №1» заявителя успешно прошло испытания во многих государственных организациях и ведомствах Российской Федерации;

- родентицидное средство «Крысиная смерть № 1» ООО «Итал Тайгер» прошло государственную регистрацию, внесено в государственные реестры и разрешено для изготовления на территории Российской Федерации, ввоза на территорию Российской Федерации;

- родентицидное средство «Крысиная смерть №1» производства ООО «Итал Тайгер» регулярно проходит инспекционный контроль в Системе сертификации ГОСТ Р ГОССТАНДАРТА РОССИИ, что подтверждается Сертификатами соответствия и Декларациями о соответствии;

- благодаря широкой рекламной компания в средствах массовой информации, в различных печатных изданиях, а также в сети Интернет российские потребители хорошо информированы о самом родентицидном средстве «Крысиная смерть № 1 », как о товаре, так и о его производителе ООО «Итал-Тайгер», что подтверждается, в частности, публикациями в средствах массовой информации;

- первый договор на поставку на территорию Российской Федерации родентицидной приманки «Крысиная смерть № 1» в количестве 20 т был подписан 29.11.2001г. с ЗАО «Компания ВИТАКОР» (г. Москва, Россия);

- по следующему контракту поставки № 02/09 от 10.09.2002г. с ООО «ПИНГВИН-ВЭД» (г. Белгород, Россия) на территорию Российской Федерации было поставлено 5 т товара;

- в последующем объемы реализации родентицидной приманки «Крысиная смерть № 1» в Российской Федерации стремительно росли, что обеспечивалось активной рекламной компанией и высоким качеством продукции, что подтверждается представленными заявителем контрактами наиболее крупных поставок товара;

- только по контрактам с ООО «ВЭД-Контракт» и в соответствии с приобретенными к возражению международными товарно-транспортными накладными, за период с 2002 г. по 2016 г. заявителем ООО «Итал Тайгер» было поставлено на территорию Российской Федерации 10 933 тонны продукции под торговой маркой «Крысиная смерть №1» на сумму 754 000 000 руб. (семьсот пятьдесят четыре миллиона рублей);

- за этот же период в налоговые органы Российской Федерации было уплачено налогов и таможенных сборов на сумму 132 400 000 руб. (сто тридцать два миллиона четыреста тысяч рублей);

- от основного дистрибьютора ООО «ВЭД-Контракт», через региональных представителей и других, более мелких дистрибьюторов, родентицидная приманка «Крысиная смерть №1», произведенная ООО «Итал Тайгер», распространяется по всем регионам Российской Федерации;

- на сегодняшний день ООО «Итал Тайгер» является одним из лидеров по производству и реализации средств против грызунов не только на территории Российской Федерации, но и в Украине, Грузии, Турции, Белоруссии, Молдове, Азербайджане;

- представленные заявителем фактические сведения свидетельствуют о длительном и активном использовании заявленного в качестве товарного знака обозначения «Крысиная смерть», и являются вескими основаниями считать, что заявленное обозначение и словосочетание «Крысиная смерть» не только приобрело различительную способность в отношении заявленных на регистрацию товаров, но и стало хорошо известным российскому потребителю в связи с активной деятельностью ООО «Итал Тайгер» по производству родентицидного средства «Крысиная смерть № 1 »;

- обозначение «Крысиная смерть №2» по заявке №2016701229 образует серию с обозначением «Крысиная смерть №1» по заявке №2016701231, отличаясь только цифрой и цветом фона этикетки;

- довод экспертизы о том, что заявленное обозначение воспроизводит обозначение, используемое с 2001 г. ООО «ОБОРОНА» (при этом в обращении, поступившем в ФИПС, указано, что ООО «ОБОРОНА» начала использовать знак с 2010 г.), не подтвержден доказательствами, что широкий круг потребителей хорошо знает товар, маркированный данным обозначением, и воспринимает его как товар производства конкретного лица, это мнение основано на одной журнальной статье, одном сертификате, двух рекламных плакатах без даты изготовления и нескольких договорах на поставку;

- в сети Интернет не содержится сведений о том, что заявленное обозначение используется ООО «ОБОРОНА», тем более нет сведений о годе начала такого «использования», не представлено данных о реальном производстве, испытаниях или исследованиях родентицидного средства «Крысиная смерть № 1» или хоть какого-нибудь иного аналогичного средства ООО «Оборона»;

- единственный сертификат, приобщенный к обращению, был получен 13.04.2016 г. (т.е. после даты подачи заявки), при этом почти все договоры, предоставленные ООО «ОБОРОНА», были заключены до этой даты, в то время как согласно требованиям Федерального Закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г. и Решению Комиссии Таможенного союза ЕврАзЭС № 299 от 28.05.2010 г. все препараты такого рода имеют право на реализацию только после их исследований и государственной регистрации в соответствующем органе, и без надлежащего оформления и государственной регистрации торговля такими препаратами запрещена»;

- приобщенные к обращению договоры и сопроводительная документация к ним вообще не подтверждают введения средства «Крысиная смерть №1» в оборот на территории России, поскольку ни в одном договоре не указан ни вид продукции, ни его название, ни производитель; нет ни одной накладной, оформленной в соответствии с установленными требованиями, ни на одной из них нет указания о дате получения, адресе места выгрузки, отсутствует должность, подпись, расшифровка подписи грузополучателя, половина товарно-транспортных накладных вообще не имеет никаких данных о получателе; среди документации нет ни одного платежного поручения, что не позволяет однозначно установить, были ли в действительности исполнены указанные договоры или нет;

- не доказано, что заявленное обозначение способно вызывать ассоциации с иным лицом, кроме заявителя.

На основании изложенного заявителем выражена просьба об отмене решения об отказе и государственной регистрации товарного знака по заявке №2016701229 в отношении товаров 05 класса МКТУ: «биоциды; препараты для уничтожения

мышей; пестициды; препараты для уничтожения вредных животных; яд крысиный; яды».

К возражению приложены следующие материалы:

1. Устав общества с ограниченной ответственностью совместного предприятия «Итал Тайгер» с иностранными инвестициями.
2. Устав ООО «ИТАЛ ТАЙГЕР».
3. ТУ У 31017171.001-2001 Средство родентицидное «Крысиная смерть №1» - титульный лист.
4. Договор № 50-01 от 02.06.2001 г. с дополнительным соглашением 1 от 02.06.2001, приложением № 1, актом приёма-передачи выполненных работ № 83 от 19.07.2001 г. и накладной № 114 от 19.07.2001 г.
5. Патент Украины на промышленный образец № 6440 от 16.09.2002 г., распечатка с официального сайта Украинского института интеллектуальной собственности по состоянию патента на апрель 2017 г.
6. Свидетельство Украины на знак для товаров и услуг № 40691 от 15.06.2004 г., распечатка с официального сайта Украинского института интеллектуальной собственности по состоянию свидетельства на апрель 2017 г.
7. Согласование Этикетки средства родентицидного «Крысиная смерть №1» на территории России, 2001 г.
8. Методические указания по применению родентицидного средства «Крысиная смерть №1», 2001 г.
9. Научный отчет по оценке эффективности родентицидного средства «Крысиная смерть №1».
10. Экспертное заключение по установлению биологических регламентов использования родентицида «Крысиная смерть №1», 2003.
11. Экспертное заключение по токсиколого-рыбохозяйственной характеристике родентицида Крысиная смерть № 1, 2003 г.
12. Заключение по экологической оценке препарата Крысиная смерть № 1, 2003 г.
13. Отчет о проведении регистрационных испытаний препарата Крысиная смерть № 1», 2003 г.

14. Экспертное заключение результатов регистрационных испытаний препарата Крысиная смерть № 1», 2003 г.
15. Протоколы лабораторных испытаний № 780, №780а.
16. Экспертное заключение по токсиколого-гигиенической оценке препарата Крысиная смерть №1, Регистрант - ООО СП «Итал - Тайгер» (Украина)», 2004 г.
17. Отчет о проведении регистрационных испытаний препарата Крысиная смерть № 1», 2004 г.
18. Заключение на материалы досье ООО СП «Итал-Тайгер» по экологической оценке препарата Крысиная смерть №1, ПР (0,05 г/кг), 2004 г.
19. Экспертное заключение результатов регистрационных испытаний родентицида «Крысиная смерть №1 », 2006 г.
20. Регистрационное удостоверение № П № 0355-57/93-2002 от 08.01.2002 г.
21. Свидетельства о государственной регистрации за 2006, 2007, 2009, 2011, 2016.
22. Сертификаты соответствия.
23. Санитарно-эпидемиологические заключения.
24. Декларации о соответствии.
25. Журнал «Ценовик. Сельскохозяйственное обозрение», 12 выпуск 2004 г.
26. Справочно-информационный каталог «Зоо индустрия России», 2004 г.
27. Газета «Metro», выпуск 24 ноября 2005 г.
28. Газета «Беседка. Будьте здоровы!», № 34, 2006 г.
29. Газета «Хозяйство. В саду. С Андреем Лозовым», № 37, 2006 г.
30. Газета «Хозяйство. В огороде. С Андреем Лозовым», № 38, 2006 г.
31. Рекламно-информационное издание «Рост», № 1, сентябрь 2007 г. № 7(8), сентябрь 2008 г., № 2(10), апрель 2009 г.
32. Газета «Сам хозяин. На шести сотках», № 17 (351), 1-15 сентября 2007 г.
33. Газета «Товары для дома, сада и огорода», № 12 (45), 17.09.2007 г.
34. Журнал «АгроРынок», № 2, 2009 г.
35. Справочник болезней и вредителей плодово-ягодных, овощных культур ««Скорая помощь» вашему саду и огороду», приложение № 5 к газете «Крестьянин», 2009 г.



36. Справочник «Препараты для дезинсекции и дератизации», Москва, 2009 г.
37. Рекламно-информационное издание «ЮгАгро», 2010 г.
38. Газета «Товары для дома, сада и огорода», № 11 (81), декабрь 2010 г., № 7 (87), август 2011 г.
39. Газета «Крестьянин», № 39 (1008), 28 сентября 2011 г.
40. Сельскохозяйственный справочник «Фолиант», 2011 г.
41. Городской телефонный справочник «Фолиант», 2012-2013 гг.
42. Специализированное справочное издание «АПК Эксперт», № 06, 2012-2013 гг., II квартал (13) 2014 г.
43. Журнал «Животноводство России», 2014 г.
44. Газета «Аргументы и Факты. На даче», № 17 (441), сентябрь 2015 г.
45. Газета «Шесть соток. Регионы в Сибири», №11(18), ноябрь 2015 г.
46. Газета «Шесть соток. В Сибири», № 11 (175), ноябрь 2015 г.
47. Журнал «Дачный клуб», №11, ноябрь 2016 г.
48. Рекламный плакат.
49. Распечатка с сайта <http://www.italtiKer.com/>.
50. Контракт № 980/45385351/00042 от 29.11.2001 г., спецификация № 1 к Контракту, протокол о намерениях, письмо Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации № 28/267 от 13.02.2002 г., международная товарно-транспортная накладная.
51. Контракты поставки товара с таможенными декларациями.
52. Токсиколого-гигиенический паспорт на родентицидную приманку «Крысиная смерть № 1» (Украина), 2001 г.
53. Вывод государственной санитарно-гигиенической экспертизы материалов относительно государственной регистрации пестицида (агрохимиката), Украина, 2001 г., с переводом.
54. Выписка из протокола № 01 заседания Совета по регламентации применения и внедрения дезинфекционных средств Министерства охраны здоровья Украины от 01.03.2001 г., с переводом.

55. Инструкция по применению родентицидного средства «Крысиная смерть № 1», Украина, 2001 г., с переводом.
56. Выводы государственной санитарно-гигиенической экспертизы нормативной документации № 5.05.07-290/5071 от 18.05.2001 г., № 5.10/22626 от 15.11.2001 г., № 05.03.02-04/22495 от 27.05.2015 г., Украина, с переводом.
57. Свидетельство о государственной регистрации дезинфекционного средства № 05.03.02-08/1236 от 05.06.2015 г., Украина, с переводом.
58. Отчет о регистрационных испытаниях родентицидного средства «Крысиная смерть №1», Республика Беларусь, 2002 г.
59. Регистрационное свидетельство № 859-10-02 ЗВФП от 01.02.2002 г., Республика Беларусь.
60. Удостоверение о государственной гигиенической регистрации № 08-33-0.193270 от 15.04.2002 г., Республика Беларусь.
61. Удостоверение о государственной гигиенической регистрации № 08-33-0.390063 от 29.07.2010 г., Республика Беларусь.
62. Справка № 01/23-886 от 23.05.2010 г., Грузия, с переводом.
63. Регистрационное удостоверение № 976-112-10 от 03.12.2010 г., Азербайджанская Республика.
64. Регистрационное удостоверение № BDV 1642-168-15 от 14.12.2015 г., Азербайджанская Республика.
65. Сертификат регистрации фармацевтического продукта ветеринарного назначения № 1613 от 14.02.2012 г., Республика Молдова, с переводом.
66. Разрешение на выпуск биоцида на рынок по взаимному признанию № 1772-1/30.04.2015 г., Болгария, с переводом.
67. Авторский договор о предоставлении исключительных прав на использование произведения от 09.11.2000г.
68. Выдержка из Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований ООО «Итал Тайгер» от 17.08.2017г.

69. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица ООО «Итал Тайгер».

70. Справка о взятии на учет плательщика налогов ООО «Итал Тайгер».

71. Копия протокола заседания коллегии от 17.11.2017.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, коллегия сочла изложенные в нем доводы убедительными.

С учетом даты (20.01.2016) поступления заявки №2016701229 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 №482, зарегистрированным в Минюсте РФ 18.08.2015, регистрационный № 38572, с датой начала действия 31 августа 2015 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их назначение и свойство. Положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

В ходе экспертизы заявленного обозначения устанавливается, не относится ли заявленное обозначение к объектам, не обладающим различительной способностью или состоящим только из элементов, указанных в пункте 1 статьи 1483 Кодекса (пункт 34 Правил). К таким обозначениям относятся, в частности, простые геометрические фигуры, линии, числа, а также сведения, характеризующие товар.

В соответствии с пунктом 35 Правил для доказательства приобретенной различительной способности могут быть представлены содержащиеся в соответствующих документах фактические сведения: о длительности,

интенсивности использования обозначения, территории и объемах реализации товаров, маркированных заявленным обозначением, о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и изготовителе товаров, включая результаты социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, сопровождаемых заявленным обозначением, и иные сведения.

Документы, представленные заявителем для доказательства приобретения обозначением различительной способности, учитываются при принятии решения о государственной регистрации товарного знака в том случае, если они подтверждают, что заявленное обозначение до даты подачи заявки воспринималось потребителем как обозначение, предназначенное для индивидуализации товаров определенного изготовителя.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся способными ввести потребителя в заблуждение относительно товара либо его изготовителя.

В соответствии с пунктом 37 Правил при рассмотрении вопроса о способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что 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.



Как было указано выше, заявленное обозначение является комбинированным и состоит из словесных обозначений «КРЫСИНАЯ СМЕРТЬ», «ITAL TIGER», обозначения «№2» и изобразительного элемента в виде круга с

изображением крыс, расположенных в определенном порядке в нижней части знака.

Согласно возражению государственная регистрация заявленного обозначения испрашивается для товаров 05 класса МКТУ – биоциды; препараты для уничтожения мышей; пестициды; препараты для уничтожения вредных животных; яд крысиный; яды.

Анализ обозначения на предмет его соответствия требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, указанным в решении Роспатента, показал следующее.

Обозначение «КРЫСИНАЯ СМЕРТЬ», входящее в состав заявленного обозначения, с учетом его смыслового значения в отношении таких товаров как «препараты для уничтожения вредных животных; яд крысиный» может быть воспринято потребителем как указание на назначение указанных товаров 05 класса МКТУ, однако это не является прямым указанием на характеристики заявленных товаров.

В то же время следует согласиться с заявителем, что заявленное обозначение со словесным элементом «КРЫСИНАЯ СМЕРТЬ» в результате длительного и интенсивного использования обозначения «Крысиная смерть №1» приобрело дополнительную различительную способность и задолго до даты подачи заявки уже воспринималось потребителем как обозначение, индивидуализирующее товары заявителя.

Указанное подтверждается комплектом документов [1-70], представленным заявителем, которые содержат сведения о разработке, испытаниях и регистрации препарата для уничтожения вредных животных, о разработке этикетки для маркировки препарата, разрешительные документы на изготовление и ввоз препарата на территорию Российской Федерации, сведения об объемах реализации товаров за период с 2002 по 2016 г.г. и территории их распространения, а также сведения о рекламе и степени информированности потребителей об обозначении и его изготовителе, о публикациях в средствах массовой информации, информацией из сети Интернет и другими материалами.

Учитывая изложенное, у коллегии имеются основания для признания заявленного обозначения со словесным элементом «КРЫСИНАЯ СМЕРТЬ» способным индивидуализировать товар определенного лица, а именно заявителя, что свидетельствует о его соответствии требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Что касается обозначения «№2», входящего в состав заявленного обозначения, то оно является неохранным на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса и пункта 34 Правил, что в возражении не оспаривается.

В отношении вывода экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса ввиду того, что заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара, коллегия отмечает следующее.

Указанный вывод экспертизы основывается на представленном обращении ООО «ОБОРОНА», в котором данное лицо утверждает, что заявленное обозначение является сходным до степени смешения с изобразительным элементом (логотипом) дизайна упаковки родентицидных средств «КРЫСИНАЯ СМЕРТЬ», авторские права на который принадлежат учредителю группы компаний ОБОРОНА Эльдару Наильевичу Ижбирдееву в соответствии с авторским договором заказа на производство дизайна от 14.12.2001. Согласно данному обращению указанный логотип использовался на упаковке производимого препарата с 2002 года для маркировки товаров, однородных заявленным товарам 05 класса МКТУ, в подтверждение чего были представлены копии нескольких договоров за 2002, 2004, 2011, 2014 и 2015 гг, товарных накладных, упаковок родентицидного средства «КРЫСИНАЯ СМЕРТЬ», двух рекламных плакатов, копия диплома выставки «ИнтерБытХим2013» и фото с выставки, а также статья в журнале «ЭнергоМІХ» №2/2016 и сертификат соответствия.

Анализ указанных материалов показал, что они не содержат документов, подтверждающих, что в течение длительного времени до даты подачи заявки №2016701229 указанным лицом осуществлялась интенсивная деятельность по

производству товаров, однородных заявленным товарам 05 класса МКТУ. В частности, копии упаковок препарата «КРЫСИНАЯ СМЕРТЬ», рекламные плакаты, статья в журнале и сертификат соответствия либо не имеют даты, либо относятся к периоду времени после даты подачи рассматриваемой заявки. Договоры о поставках товара не содержат сведений о товаре и являются, по сути, договорами купли-продажи, которые могут свидетельствовать лишь о реализации товара лицом, подавшим возражение, а не о его производстве.

Каких-либо документов, свидетельствующих о том, что ООО «ОБОРОНА» с 2002 года осуществляло производство товаров 05 класса МКТУ, однородных заявленным, не представлено.

Таким образом, в обращении третьего лица (ООО «ОБОРОНА») не содержится сведений о длительном и интенсивном использовании до даты подачи заявки комбинированного обозначения со словесным элементом «КРЫСИНАЯ СМЕРТЬ» при производстве указанным лицом однородных товаров и продвижении их на российском потребительском рынке, благодаря чему стало бы возможным возникновение однозначных ассоциаций заявленного обозначения с вышеуказанным лицом, а не с заявителем.

В то же время следует отметить, что заявителем напротив представлены материалы, свидетельствующие о длительном и интенсивном использовании комбинированного обозначения со словесным элементом «КРЫСИНАЯ СМЕРТЬ» при производстве товаров, относящихся к 05 классу МКТУ, которые позволили коллегии прийти к выводу о том, что заявленное обозначение воспринимается как средство индивидуализации товаров заявителя и ассоциируется именно с ним, а не с ООО «ОБОРОНА» или каким-либо иным лицом.

Что касается вышеупомянутого и приложенного к обращению ООО «ОБОРОНА» авторского договора на произведение дизайна от 14.12.2001, представляющего собой обозначение, сходное с заявленным обозначением по заявке №2016701229, то указанный документ не может свидетельствовать о способности заявленного обозначения вводить потребителя в заблуждение,

учитывая отсутствие доказательства возникновения у потребителя ассоциаций заявленного обозначения с указанным лицом.

Более того, в материалах заявки содержатся сведения о наличии у заявителя более ранних авторских прав на другое произведение, а именно этикетку, воспроизводящую заявленное обозначение, что подтверждается авторским договором о предоставлении исключительных прав на использование произведения от 9 ноября 2000 г.

Таким образом, вывод экспертизы о способности заявленного обозначения вводить потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров является неправомерным.

С учетом ограничения перечня товаров, в отношении которых испрашивается государственная регистрация товарного знака, только товарами, которые могут быть использованы для уничтожения вредных животных, отсутствуют основания для признания заявленного обозначения способным вводить потребителя в заблуждение относительно товара.

В связи с вышеуказанным заявленное обозначение следует признать соответствующим требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Относительно представленного в Роспатент обращения ООО «ОБОРОНА» от 13.02.2018 с просьбой не предоставлять самостоятельной правовой охраны словесному элементу «КРЫСИНАЯ СМЕРТЬ», поскольку это обозначение одновременно использовалось различными лицами, коллегия отмечает следующее.

Анализ приложенных к обращению материалов (распечаток из сети Интернет и товарных накладных) показал, что они не содержат доказательств того, что родентицидные средства, маркированные обозначением «Крысиная смерть», производились различными лицами до даты подачи заявки №2016701229, и, кроме того, указанное основание для отказа в регистрации товарного знака отсутствовало в решении Роспатента.



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

**удовлетворить возражение, поступившее 21.12.2017, отменить решение Роспатента от 22.08.2017 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2016701229.**