

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 рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 №644/261, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 28.01.2022, поданное ООО «ДомБытХим», Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пос. Яблоновский (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №798031, при этом установлено следующее.

Регистрация словесного товарного знака «КРОТ» по свидетельству №798031 с приоритетом от 13.08.2019 была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 16.02.2021 по заявке №2019739904 на имя ООО «Джи Эр Инвестментс», г. Пермь (далее – правообладатель), в отношении товаров 01 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 28.01.2022, выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №798031 произведена с нарушением требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак является сходным до степени смешения со следующими товарными знаками, в основе которых лежит элемент «КРОТ»/«KROT», свидетельства №№ 159615, 543159, 316069, 351157, 451629, 544791, 713785, 713748, 718455, 689491, 824485, принадлежащими лицу, подавшему возражение;

- лицу, подавшему возражение, принадлежит исключительное право использования обозначения «КРОТ»/«KROT» в отношении товаров 01 класса МКТУ, которые являются однородными с товарами 01 класса МКТУ оспариваемого товарного знака.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №798031 недействительным полностью.

С возражением были представлены следующие материалы:

1. Распечатка сведений из государственного реестра товарных знаков, знаков обслуживания в отношении товарного знака по свидетельству № 798031, на 2 листах;

2. Распечатка сведений из государственного реестра товарных знаков, знаков обслуживания в отношении товарного знака по свидетельству № 159615, на 7 листах;

3. Распечатка сведений из государственного реестра товарных знаков, знаков обслуживания в отношении товарного знака по свидетельству № 543159, на 1 листе;

4. Распечатка сведений из государственного реестра товарных знаков, знаков обслуживания в отношении товарного знака по свидетельству № 316069, на 2 листах;

5. Распечатка сведений из государственного реестра товарных знаков, знаков обслуживания в отношении товарного знака по свидетельству № 351157, на 2 листах;

6. Распечатка сведений из государственного реестра товарных знаков, знаков обслуживания в отношении товарного знака по свидетельству № 451629, на 2 листах;

7. Распечатка сведений из государственного реестра товарных знаков,

знаков обслуживания в отношении товарного знака по свидетельству № 544791, на 1 листе.

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, на заседание коллегии не явился и не представил отзыв по мотивам возражения.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты приоритета товарного знака (13.08.2019) правовая база для рассмотрения заявления включает в себя 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 июля 2015 г. №482 (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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается только с согласия правообладателя.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.

В соответствии с пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

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 настоящем пункте, 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).

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №798031 представляет собой словесное обозначение «КРОТ», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 01 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак «КРОТ» по свидетельству №159615 [1] является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 01, 03 и услуг 35, 39, 42 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак «КРОТ» по свидетельству №543159 [2] является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 03 класса МКТУ.


РОЗОВЫЙ

Противопоставленный товарный знак « **КРОТ** » по свидетельству №316069 [3] является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита в две строки. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 03 класса МКТУ.

АКТИВНЫЙ

Противопоставленный товарный знак « **КРОТ** » по свидетельству №351157 [4] является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита в две строки. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 01, 03 и услуг 35, 39, 42 классов МКТУ.



Противопоставленный товарный знак  по свидетельству №451629 [5] является комбинированным и представляет собой оригинально выполненные словесные элементы «КРОТ» и «ТУРБО» буквами русского алфавита в две строки. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 01, 03, 05, 20 и услуг 35, 39, 45 классов МКТУ в белом, красном, сером, черном цветовом сочетании.

Противопоставленный товарный знак «КРОТ ТОРНАДО» по свидетельству №544791 [6] является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 03 класса МКТУ.

Анализ товарного знака по свидетельству №798031 на предмет его соответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, показал следующее.

При проведении сопоставительного анализа товарных знаков коллегией было установлено, что словесные элементы «КРОТ»/«KROT», входящие в состав противопоставленных товарных знаков [3-6], доминируют в обозначениях и являются сильными элементами, на которые падает логическое ударение в знаках.

Таким образом, оспариваемый и противопоставленные товарные знаки [1-6] содержат фонетически и семантически тождественный словесный элемент «КРОТ»/«KROT» («KROT» является транслитерацией слова «КРОТ» - Кроты́, или кротóвые (лат. Talpidae) — семейство млекопитающих из отряда землеройкообразных, см. Интернет, словари <https://dic.academic.ru>).

Что касается визуально признака сходства, то следует отметить, что графические отличия носят второстепенный характер в отношении обозначений, выполненных стандартными шрифтовыми единицами.

С учетом изложенного оспариваемый товарный знак «КРОТ» следует признать сходным с серией зарегистрированных на имя лица, подавшего возражение, товарных знаков [1-6], в основу которой положен словесный элемент «КРОТ» («KROT»).

Следует отметить, что для констатации сходства обозначений наличие сходства по всем критериям (визуальный, звуковой, смысловой) не обязательно, так как соответствующие признаки учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункты 42 и 43 Правил).

Таким образом, коллегия пришла к выводу, что, несмотря на отдельные отличия, сопоставляемые обозначения ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать заключение об их сходстве.

Анализ однородности товаров, в отношении которых предоставлена правовая охрана товарному знаку по свидетельству №798031 и противопоставленных знаков [1-6], показал следующее.

Товары 01 класса МКТУ «химические продукты, используемые для борьбы с гололедом, включая противогололедные реагенты, химические препараты для удаления снежно-ледяных покровов, морозостойкие добавки для строительных смесей» оспариваемого товарного знака являются однородными с товарами 01 класса МКТУ «моющие средства для промышленных целей, вещества для очистки», с товарами 03 класса МКТУ «препараты для чистки, в том числе сточных труб, растворы для очистки» противопоставленного товарного знака [1]; с товарами 03 класса МКТУ «препараты для чистки; препараты для чистки сточных труб; растворы для очистки» противопоставленного товарного знака [2], с товарами 01 класса МКТУ «средства моющие, используемые для промышленных целей; средства для очистки, используемые для промышленных целей; химикаты для очистки воды; химикаты для очистки труб, стоков, используемые для промышленных целей; химикаты для очистки радиаторов», с товарами 03 класса МКТУ «жидкости для чистки стекол, в том числе ветровых; препараты для чистки сточных труб; растворы для очистки» противопоставленного товарного знака [3]; с товарами 01 класса МКТУ «химические продукты, предназначенные для использования в промышленных [в том числе моющие средства для промышленных целей, вещества для очистки]; расщепители химические; химикаты», с товарами 03 класса МКТУ «препараты для чистки, абразивной обработки; препараты для чистки; препараты для чистки сточных труб» противопоставленного товарного знака [4]; с товарами 01 класса МКТУ «расщепители химические», с товарами 03 класса МКТУ «препараты для чистки сточных труб; препараты для очистки; растворы для очистки» противопоставленного товарного знака [5]; с товарами 03 класса МКТУ «препараты для чистки и абразивной обработки; препараты для чистки; препараты для чистки сточных труб; растворы для очистки» противопоставленного товарного знака [6], поскольку относятся к одному виду товаров (к химическим продуктам, предназначенным для использования в

промышленных целях), соотносятся как род/вид, имеют одно назначение и круг потребителей.

Также коллегией приняты во внимание наличие у лица, подавшего возражение, серии товарных знаков, объединенных общим словесным элементом «КРОТ» («KROT»), что обуславливает принципиальную возможность возникновения у потребителей представления о принадлежности сравниваемых товаров 01 класса МКТУ одному лицу – правообладателю «старшего» права противопоставленных знаков. Учет таких обстоятельств предусмотрен пунктом 162 Постановлением Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского Кодекса Российской Федерации».

Таким образом, оспариваемый товарный знак является сходным до степени смешения, с указанными выше противопоставленными товарными знаками [1-6], в отношении однородных товаров 01 класса МКТУ.

С учетом изложенного, довод лица, подавшего возражение, о том, что оспариваемый товарный знак по свидетельству №798031 противоречит требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, следует признать убедительным.

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

удовлетворить возражение, поступившее 28.01.2022 и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №798031 недействительным полностью.