

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса 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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454), рассмотрела поступившее 10.01.2022 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 815091, поданное Поповой С.Г., Россия (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установлено следующее.



Регистрация оспариваемого товарного знака «» с приоритетом от 22.09.2020 по заявке № 2020752154 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 09.06.2021 за № 815091 в отношении товаров и услуг 05 и 35 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ) на имя Дурягина А.В., Россия (далее – правообладатель). Согласно изменениям, внесенным в Государственный реестр товарных знаков, знаков обслуживания Российской Федерации, 18.10.2021 Бюл. №20, правообладателем является Альтманн А.В., Россия.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 10.01.2022, выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству № 815091 произведена в нарушение требований, установленных пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый и противопоставленный знаки являются сходными до степени смешения за счет фонетического сходства входящих в их состав словесных элементов «kioki» и «mioki». Кроме того, сравниваемые знаки имеют высокую степень графического сходства;

- товары и услуги, содержащиеся в сравниваемых регистрациях, обладают высокой степенью однородности.

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 815091 недействительным полностью.

В подтверждение изложенных доводов лицом, подавшим возражение, представлены следующие материалы:

1. Письмо ООО «Новые технологии»;
2. Заявка на государственную регистрацию комбинированного обозначения со словесным элементом «mioki» в качестве товарного знака.

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с поступившим возражением, представил отзыв по его мотивам, в котором выразил несогласие с доводами возражения, отметив следующее:

- сравниваемые товарные знаки зарегистрированы в отношении неоднородных товаров и услуг, в связи с чем у потребителя не может сложиться представление о производстве этих товаров одним и тем же производителем или одной и той же группой производителей;

- оспариваемый товарный знак предназначен для маркировки гигиенических товаров, условия реализации данных товаров – это оптовые продажи для последующего розничного распространения в специализированных магазинах детских товаров, аптеках. Противопоставленный знак зарегистрирован для медицинских товаров, ветеринарии, товаров по борьбе с паразитами, насекомыми, представителями животного мира, препаратами, используемыми в сельском хозяйстве, а также в отношении продуктов питания. Условия реализации данных товаров: оптовые продажи, продажи в специализированных ветеринарных аптеках, неспециализированных магазинах. Товары, содержащиеся в перечне оспариваемой и противопоставленной регистрациях характеризуются различным назначением, кругом потребителей, длительностью использования и стоимостью;

- сравниваемые товары имеют разную родовую и видовую принадлежность;

- словесные элементы оспариваемых знаков не являются сходными, так как выполнены различным шрифтом, буквы словесного элемента оспариваемого знака направлены вертикально вверх, в то время как в оспариваемом знаке буквы направлены в разные стороны в хаотичном порядке. Какого-либо семантического значения словесные элементы «kioki» и «mioki» не имеют. Изображения кошек в сравниваемых знаках отличается как мелкими деталями, так и изображениями носов, ушей, местом расположения и количеством усов, так и крупными деталями – расположением лап и наличием в оспариваемом знаке дополнительного элемента в виде цветка.

На основании вышеизложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 815091.

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

С учетом даты (22.09.2020) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности 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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 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 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.

Исходя из положений пункта 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам. 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. 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. 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.

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).

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. Лицу, подавшему возражение, принадлежит исключительное право на товарный знак по свидетельству №558825, сходный, по его мнению, до степени смешения с оспариваемым товарным знаком, что свидетельствует о его заинтересованности в подаче настоящего возражения.



Оспариваемый товарный знак «» является комбинированным и состоит из словесного элемента «mioki», выполненного оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, а также из помещенного выше изобразительного элемента в виде стилизованного изображения мордочки котенка. Правовая охрана товарного знака действует в розовом, белом, синем, голубом, оранжевом цветовом сочетании в отношении товаров и услуг 05 и 35 классов МКТУ.



Противопоставленный товарный знак «» является комбинированным и состоит из словесного элемента «kioki», выполненного оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, а также из помещенного выше изобразительного элемента в виде стилизованного изображения мордочки котенка. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в синем, голубом, белом, розовом цветовом сочетании в отношении товаров 05 класса МКТУ.

При рассмотрении возражения коллегия учитывала, что для определения сходства сопоставляемые знаки должны рассматриваться в целом. Различие в деталях не должно играть определяющей роли, так как следует учитывать, что потребитель, как правило, не имеет возможности сравнить два знака, а руководствуется общими впечатлениями, часто нечеткими, о знаке, виденном ранее. При этом в памяти остаются, как правило, отличительные элементы знака.

При сопоставлении сравниваемых знаков коллегия пришла к выводу об их сходстве в целом, которое было установлено на основе сходного зрительного впечатления производимого ими, а также близкого фонетического звучания словесных элементов “kioki” и “mioki”, входящих в состав оспариваемого и противопоставленного знаков. Так, в частности, визуальное сходство знаков обусловлено их одинаковым композиционным построением (в верхних частях помещен изобразительный элемент, в нижних частях - словесный), близким графическим исполнением изобразительных элементов (в состав знаков включены стилизованные изображения головы котят), близким колористическим решением знаков (они исполнены с применением одинаковых оттенков розового, синего, голубого, белого цветов), а также использованием одинакового вида алфавитов при написании словесных элементов “kioki” и “mioki”. При этом, как отмечалось выше, различия в деталях (в том числе, указанные в отзыве правообладателем) не играют существенной роли и не способны опровергнуть вывод о сходном зрительном впечатлении, производимом знаками.

Что касается фонетического сходства, то словесные элементы “kioki” и “mioki” отличаются лишь одной начальной буквой “к / m”, при этом остальные буквы (i, o, k, i) тождественны, что приводит к выводу о звуковом сходстве сравниваемых знаков.

Анализ словарей основных европейских языков (см. www.slovari.yandex.ru) показал отсутствие лексических значений у словесных элементов “kioki” и “mioki” сравниваемых знаков, в связи с чем нельзя провести их сравнение по семантическому критерию сходства. Таким образом, семантический фактор восприятия играет второстепенную роль при восприятии знаков.

Учитывая вышеизложенную информацию, следует констатировать высокую степень сходства оспариваемого и противопоставленного знаков, установленную на основе близости их фонетического и графического восприятия и несмотря на незначительные отличия в деталях.

Товары 05 класса МКТУ «подгузники для домашних животных» оспариваемой регистрации однородны по отношению к товарам 05 класса МКТУ «лосьоны для ветеринарных целей; средства моющие для животных [инсектициды]; средства моющие для скота; средства моющие для собак [инсектициды]; средства моющие инсектицидные для ветеринарных целей; шампуни инсектицидные для животных; шампуни лечебные для животных» противопоставленной регистрации. Однородность данных видов товаров обусловлена тем, что они относятся к одной родовой группе – средства гигиенические для животных, таким образом, сравниваемые виды товаров объединяют одинаковые цели применения – гигиенические. Упомянутые товары имеют совместные каналы реализации (продаются совместно в зоомагазинах, размещаются совместно на полках в супермаркетах), зачастую они являются взаимодополняемыми товарами, используются совместно при уходе за животными, а также приобретаются одним кругом потребителей (лицами, проявляющими заботу о животных, уход за ними).

Товары 05 класса МКТУ «подгузники детские; подгузники для плавания многоразовые детские; подгузники для плавания одноразовые детские; подстилки для смены детских подгузников одноразовые; трусы-подгузники детские» оспариваемого товарного знака являются однородными товарам 05 класса МКТУ «молоко сухое для детей; питание детское; смеси молочные сухие для детского питания; смеси питательные детские» противопоставленного знака. Так, сравниваемые товары относятся к товарам по уходу за детьми, которые размещаются рядом на полках в супермаркетах, а также в магазинах по продаже детских товаров. Круг потребителей сравниваемых товаров одинаковый - лица, приобретающие товары для детей, как правило, родители. При этом, зачастую упомянутые виды товаров приобретаются совместно. Коллегия усматривает, что маркировка вышеприведенных товаров средствами индивидуализации, обладающими высокой степенью сходства, способна привести к дезориентации потребителей относительно изготовителя товаров.

Вывод об однородности товаров 05 класса МКТУ сравниваемых регистраций согласуется с правоприменительной практикой относительно вопроса сходства товарных знаков и однородности товаров, сформулированной в пункте 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. №10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени

однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

При этом, следует отметить, что иные товары 05 класса МКТУ противопоставленной регистрации, относящиеся к средствам и изделиям противопаразитарным, средствам для защиты растений, препаратам фармацевтическим для животных, средствам для борьбы с вредными растениями, животными и грибами, препаратам и средствам для борьбы с насекомыми, изделиям для фармацевтических целей, материалам и изделиям перевязочным, средам питательным для культивирования микроорганизмов, материалам и медикаментам стоматологическим, дезодорантам для освежения воздуха, дезодорантам, за исключением предназначенных для человека или животных, дезодораторам для одежды или текстильных изделий, препаратам химическим для использования в сельском хозяйстве, каломели [фунгициды], формам лекарственным твердым, биоматериалам для ветеринарных целей, средствам для отпугивания насекомых, кормам лечебным, изделиям вспомогательного назначения, подушечкам, используемым при кормлении грудью, средствам для репродуктивной гормональной систем, препаратам бактериальным и бактериологическим для ветеринарных целей, препаратам для очистки воздуха, препаратам для дератизации, проводникам химическим для электрокардиографических электродов, растворителям для удаления лейкопластырей, растворам для контактных линз, средствам для окулирования, солям для лекарственных целей, средствам гигиеническим для животных не являются однородными товарам 05 класса МКТУ оспариваемой регистрации. Сравнимые виды товаров относятся к различным видовым и родовым группам, назначение упомянутых видов товаров совершенно различно, производство и каналы реализации также отличаются. Неоднородные виды товаров, маркированные сходными знаками, не будут смешиваться в гражданском обороте и у потребителя не возникнет представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Коллегия отмечает, что в возражении никак не обоснована однородность товаров 05 класса МКТУ оспариваемой регистрации и услуг 35 класса МКТУ противопоставленного знака. Вместе с тем, услуги по производству подгузников и подстилок для смены детских подгузников никак не пересекаются с посредническими услугами, услугами

информационно-справочными, предоставляемыми коммерческим потребителям, услугами в области бухгалтерского учета, услугами по прокату торгового и офисного оборудования, услугами кадровыми, услугами по сбору и систематизация информации во Всемирной сети, услугами конторскими и секретарскими, услугами по исследованию рынка и общественного мнения, услугами консультативными в сфере бизнеса, услугами по оценке бизнеса, услугами по размещению рекламы, услугами менеджерскими в сфере бизнеса. Так, производство товаров и оказание вышеприведенных услуг различны по своей сути, поскольку преследуют различные цели, оказываются различными лицами в отношении различного круга потребителей.

Резюмируя вышеизложенное, следует констатировать, что оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с противопоставленным ему знаком в отношении товаров 05 классов МКТУ, и, следовательно, в отношении упомянутых по тексту заключения товаров не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Относительно довода возражения о том, что действия правообладателя, связанные с регистрацией оспариваемого товарного знака, представляют собой акт недобросовестной конкуренции, следует отметить, что данное утверждение лица, подавшего возражение, не было подтверждено решением компетентного (антимонопольного или судебного) органа. В этой связи необходимо отметить, что установление наличия факта недобросовестной конкуренции не относится к компетенции Федеральной службы по интеллектуальной собственности.

Представленное лицом, подавшим возражение, письмо (1) не имеет отношения к сути рассматриваемого спора.

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

удовлетворить возражение, поступившее 10.01.2022, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №815091 недействительным в отношении всех товаров 05 класса МКТУ.