

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии 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 поступившее 24.05.2023 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №657635, поданное компанией Войма Лимитед Ландштрассе, Тризен, Лихтенштейн, (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установила следующее.

Регистрация товарного знака « **CROC** » с приоритетом от 20.07.2016 по заявке №2016726271 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 25.05.2018 за №657635.


Товарный знак зарегистрирован на имя Закрытого акционерного общества "КРОК инкорпорейтед", 105082, Москва, ул. Большая Почтовая, 26В, стр. 2 (далее – правообладатель), в отношении товаров и услуг 1-45 классов Международной

классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), перечисленных в перечне свидетельства.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 24.05.2023, выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №657635 произведена в нарушение требований, установленных пунктом 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Лицу, подавшему возражение, принадлежит исключительное право на



товарные знаки «  », «MAD-CROC», «MAD CROC» по международным регистрациям №№986493, 986492 и по свидетельству на товарный знак №264996.

Лицо, подавшее возражение, считает, что оспариваемый товарный знак является сходным с противопоставленными товарными знаками, так как включает в свой состав тождественный словесный элемент “CROC”. Визуальные различия сравниваемых товарных знаков несущественны при наличии совпадающего доминирующего словесного элемента “CROC”, благодаря которому оспариваемый товарный знак ложно воспринимается как входящий в серию товарных знаков компании ВОЙМА и ассоциирующийся с данной серией.

Все товары 30, 32 классов, охраняемые в оспариваемом товарном знаке, однородны товарам указанных классов, охраняемым в товарных знаках правообладателя. Продукция компании ВОЙМА, маркированная Товарными знаками “MAD CROC”, предлагается к продаже на территории России как минимум с 2010 года:

- <https://www.medicine-pro.ru/mad-croc-energy-gum-spearmint/>

- <https://optom365.ru/mad-croc>

- <https://shop-lot.ru/brand/mad-croc/>

- <https://kaappi2.ru/shop.php?prod=4469> ввиду чего хорошо известна российскому потребителю.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №657635 недействительным в отношении всех товаров 30, 32 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В подтверждение изложенных доводов к возражению приложены следующие материалы:

1. Каталог продукции “MAD CROC”;
2. Предложения о продаже продукции “MAD CROC”;
3. Фотографии с мероприятий “MAD CROC”.

Правообладатель представил отзыв по мотивам возражения, в котором выражено согласие с прекращением правовой охраны товарного знака по свидетельству №657635 в отношении всех товаров 30, 32 классов МКТУ.

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

С учетом даты (20.07.2016) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя вышеуказанный 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) (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 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.

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.

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.

Материалы возражения свидетельствуют о том, что лицо, его подавшее,

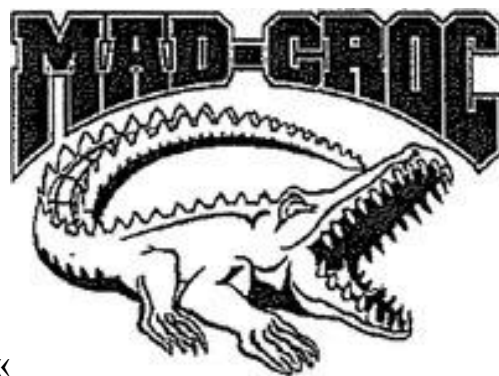


является правообладателем товарных знаков «  », «MAD-CROC», « **MAD CROC** » по международным регистрациям №№986493, 986492 и по свидетельству на товарный знак №264996, которые, по мнению лица, подавшего возражение, являются сходным до степени смешения с оспариваемым товарным знаком, что позволяет признать компанию Войма Лимитед лицом, заинтересованным в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №657635.

В качестве основания для признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку « **CROC** » по свидетельству №657635 лицом, подавшим возражение, указывается несоответствие произведенной регистрации требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса и противопоставляются вышеуказанные товарные знаки.

Оспариваемый словесный товарный знак « **CROC** » по свидетельству №657635 с приоритетом 20.07.2016 выполнен стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарного знака действует в отношении товаров и услуг 1-45 классов МКТУ.



Противопоставленный товарный знак [1] «  » по международной регистрации №986493 зарегистрирован Международным Бюро ВОИС 08.07.2008 с конвенционным приоритетом от 11.01.2008 является комбинированным. Словесные элементы обозначения «MAD CROC» выполнены

буквами латинского алфавита. Изобразительный элемент представляет собой стилизованную фигуру крокодила. Правовая охрана знаку по международной регистрации №986493 на территории Российской Федерации предоставлена в отношении, в том числе, товаров 30, 32 классов МКТУ.

Противопоставляемые товарные знаки [2-3] «MAD-CROC», «MAD CROC» по международной регистрации №986492 и по свидетельству №264996 являются словесными и выполнены стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарных знаков действует в отношении, в том числе, товаров 30, 32 классов МКТУ.

Сравнительный анализ оспариваемого и противопоставляемого товарных знаков показал следующее.

Оспариваемый словесный товарный знак полностью входит в состав противопоставленных товарных знаков [1-3], чем обусловлено их фонетическое и визуальное сходство.

Таким образом, оспариваемый и противопоставленные товарные знаки являются в высокой степени сходными друг с другом за счет совпадения словесного элемента «CROC».

Анализ однородности товаров 30, 32 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрированы оспариваемый и противопоставленный товарные знаки, показал следующее.

Товары 30 класса МКТУ *«кофе, чай, какао, сахар, рис, тапиока (маниока), саго, заменители кофе; мука и зерновые продукты, хлебобулочные изделия, кондитерские изделия, мороженое; мед, сироп из патоки; дрожжи, пекарные порошки; соль, горчица; уксус, приправы; пряности; пищевой лед»* в части идентичны, а в остальной части однородны следующим товарам 30 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков [1-2] *«Flavourings and seasonings; coffee; chicory and chicory mixtures, all for use as substitutes for coffee; tea; cocoa; beverages made from or containing cocoa; preparations for making chocolate or cocoa based drinks; custard; custard powder; baking powder; flour; preparations made from flour; bran preparations, wheat germ, yeast; rusks; cereals and preparations made from cereals;*

bread, bread products, pastry; bakery products; pastry products; farinaceous products and preparations; macaroni; vermicelli; spaghetti; pasta; pasta sauces; noodles; pizzas; pastries and confectionery; tarts; biscuits; cookies; cakes; chocolate; chocolate products; chocolate bars; spices; sugar, rice, tapioca, sago; syrup; honey and honey substitutes; treacle; chocolate spread; salt; mustard; pepper; vinegar; sauces; desserts; puddings; dessert toppings mainly consisting of chocolate or sugar confectionery; pudding toppings in the form of sauces; ice cream and ice cream confections; water ices; frozen ices; frozen confections; lollipops; pies; curry powder; curry paste; mayonnaise, yeast extracts; salad dressings; prepared meals, snack foods and sandwiches; chutneys, sauces and salad cream; preserved ginger; mixes for cheese sauce, mixes for white sauce, mixes for sauces, mixes for cakes, mixes for bread and pizza dough, mixes for cookies, mixes for muffins, mixes for doughnuts; dietetic foodstuffs and beverages; slimming foodstuffs and beverages; cereal bars; cereal based food bars and cake bars; prepared rice dishes, prepared pasta dishes; mousse confections; pretzels, crisps made of cereals; chewing gum; chews in the nature of candy; frozen yoghurt (Ароматизаторы и приправы; кофе, цикорий и смеси цикория, все для использования в качестве заменителей кофе; чай, какао; заварной крем; разрыхлитель; мука; заготовки из муки; заготовки из отрубей, зародышей пшеницы, дрожжей; сухарики; крупы и заготовки из круп; хлеб, хлебопекарные изделия, кондитерские изделия; хлебобулочные изделия; кондитерские изделия из теста; мучные изделия и заготовки; макароны; вермишель; спагетти; макаронные изделия; соусы для макарон; лапша; пицца; выпечка и кондитерские изделия; тарталетки; печенье; бисквиты; пирожные; шоколад; шоколадные изделия; шоколадные батончики; специи; сахар, рис, тапиока, саго; сироп; мед и его заменители; патока; шоколадная паста; соль; горчица; перец; уксус; соусы; десерты; пудинги; десертные начинки, в основном состоящие из шоколадных или сахарных кондитерских изделий; начинки для пудингов в виде соусов; мороженое и кондитерские изделия из мороженого; водный лед; замороженный лед; замороженные кондитерские изделия; леденцы на палочке; пироги; порошок карри; паста карри; майонез, дрожжевые экстракты; заправки для салатов; готовые блюда, закуски и сэндвичи; чатни, соусы и крем для салатов;

консервированный имбирь; смеси для сырного соуса, смеси для белого соуса, смеси для соусов, смеси для тортов, смеси для теста для хлеба и пиццы, смеси для печенья, смеси для маффинов, смеси для пончиков; зерновые батончики; батончики на основе злаков и пирожные; готовые блюда из риса, готовые макаронные изделия)», так как сопоставляемые товары относятся к общим родовым группам (приправ, хлебобулочных изделий, кондитерских изделий, злаковой продукции, кофе, чая, како), совпадают по назначению, способам реализации и кругу потребителей.

Оспариваемые товары 32 класса МКТУ *«пиво; минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки; фруктовые напитки и фруктовые соки; сиропы и прочие составы для изготовления напитков»* тождественны соответствующим позициям в перечнях товарных знаков [1-3].

Учитывая идентичность всех товаров 32 класса МКТУ и большей части товаров 30 классов МКТУ, указанных в перечне оспариваемого товарного знака, с товарами противопоставленных товарных знаков [1-3], а также установленную высокую степень сходства сопоставляемых обозначений, следует сделать вывод о сходстве до степени смешения сравниваемых обозначений.

Коллегией также учтены дополнительно представленные документы лица, подавшего возражение, относительно распространённости на территории Российской Федерации товаров лица, подавшего возражение, что в соответствии с пунктом 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. №10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" является дополнительным обстоятельством, указывающим на более высокую вероятность смешения обозначения на рынке.

Правообладатель оспариваемого товарного знака в свою очередь не возражал против прекращения правовой охраны товарного знака по свидетельству № 657635 в отношении всех товаров 30, 32 классов МКТУ, так как согласился со сходством до степени смешения сравниваемых обозначений.

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

удовлетворить возражение, поступившее 24.05.2023, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №657635 недействительным в отношении всех товаров 30, 32 классов МКТУ.