


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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454) (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 16.11.2023 возражение, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Тосол-Синтез», Нижегородская область, город Дзержинск, (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2022792805, при этом установила следующее.



Обозначение «  » по заявке №2022792805, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 19.12.2022, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 01, 02, 03, 04 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

Роспатентом 13.09.2023 принято решение о государственной регистрации товарного знака для части испрашиваемых товаров 03 класса МКТУ «воски

полировочные; жидкости для чистки стекол, в том числе ветровых; препараты для чистки; продукты для наведения блеска [для полировки]». В государственной регистрации для товаров 01, 02, 03 (препараты для удаления ржавчины), 04 классов МКТУ заявленному обозначению отказано.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении указанной части заявленного перечня ввиду его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что заявленное



обозначение сходно до степени смешения с товарными знаками «



свидетельству №855074 и «

ГРИФФИН

» по свидетельству №874731 с приоритетом от 10.12.2020, зарегистрированными на имя ООО «ГРИФФИН», Красноярский край, р-н Емельяновский, пос. Сухая Балка, для товаров 01, 02 классов МКТУ, признанных однородными товарам 01, 02, 03, 04 классов МКТУ испрашиваемого перечня.

Кроме того, входящий в состав заявленного обозначения элемент ® представляет собой изображение буквы, помещенной в окружность, не имеющей характерного графического исполнения, является знаком охраны зарегистрированного товарного знака, является неохраняемым на основании положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В возражении, поступившем 16.11.2023, заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 13.09.2023.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявитель исключил из заявленного перечня товары 01, 02 классов МКТУ и оспаривает решение Роспатента только в отношении товаров 04 класса МКТУ

«жидкости смазочно-охлаждающие; масла смазочные; масла технические; масло моторное; материалы смазочные»;

- правовая охрана противопоставленных товарных знаков не распространяется на какие-либо товары 03, 04 классов МКТУ;

- товары 01 класса МКТУ «жидкости для гидравлических систем; жидкости для десульфатирования электрических аккумуляторов; жидкости для усилителя рулевого управления; жидкости тормозные; жидкость трансмиссионная», указанные в перечне противопоставленных товарных знаков, отличаются по назначению от товаров 04 класса МКТУ испрашиваемого перечня;

- функция жидкости для гидравлических систем – это передача механической энергии от ее источника к месту использования; жидкости для десульфатирования электрических аккумуляторов предназначены для очищения пластин аккумулятора от сульфида свинца; функция жидкости для усилителя рулевого управления – это передача импульса в рулевой механизм для облегчения поворота руля; назначение тормозной жидкости – передавать усилие от главного тормозного цилиндра к колесам; назначение трансмиссионной жидкости – обеспечение работы совокупности механизмов для передачи движения (вращения) от двигателя к рабочим частям станков, машин;

- таким образом, все перечисленные товары 01 класса МКТУ имеют общее назначение, заключающееся в передаче импульса от одной детали к другой;

- регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака испрашивается для товаров 04 класса МКТУ, которые представляют собой смазочные материалы;

- жидкости смазочно-охлаждающие применяются при обработке металла с целью смазки и охлаждения режущего или абразивного инструмента и поверхности обрабатываемой заготовки, которые участвуют в процессе металлообработки; смазочные и технические масла – это группа товаров, которые используются при обработке металла, а также для предотвращения трения и износа деталей;

- товары 02 класса МКТУ «масла антикоррозионные», представленные в перечне противопоставленных товарных знаков, отличаются от товаров 04 класса МКТУ испрашиваемого перечня по назначению;

- товары 02 класса МКТУ используются для сохранения стойкости лаков и иных покрытий, тогда как товары 04 класса МКТУ предотвращают трение и износ деталей;

- таким образом, однородность сопоставляемых товаров 01, 02 и 04 классов МКТУ отсутствует ввиду различного рода/вида товаров, различного назначения и различия материалов, из которых они изготовлены;

- заявленное обозначение и противопоставленные товарные включают изображения различных животных – лев и мифический грифон, выполненных в разной стилистике, словесные элементы выполнены различным шрифтом в разных цветах, что исключает визуальное сходство обозначений;

- в заявленном обозначении третья буква выполнена в оригинальной графике, не позволяющей однозначно прочесть слово;

- в этой связи словесный элемент заявленного обозначения может быть прочитан как «Grrffin» (гррффин) и его звучание существенно отличается от звучания словесного элемента противопоставленных товарных знаков;

- различие персонажей и наличие звуковых различий словесных элементов обеспечивает различие сравниваемых знаков по семантическому критерию сходства;

- таким образом, сравниваемые обозначения не являются сходными до степени смешения.

На основании вышеизложенного заявитель просит изменить решение Роспатента от 13.09.2023 и, помимо товаров 03 класса МКТУ, для которых Роспатентом принято решение о государственной регистрации товарного знака, также зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении товаров 04 класса МКТУ.

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

С учетом даты подачи (19.12.2022) заявки №2022792805 на регистрацию 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 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов: 1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида; 2) являющихся общепринятыми символами и терминами; 3) характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта; 4) представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

В соответствии с абзацем шестым пункта 1 статьи 1483 Кодекса, указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся: простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования; реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; сведения, касающиеся изготовителя

товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

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.

Согласно пункту 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. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42 – 44 Правил.

Согласно пункту 44 Правил 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.

Согласно пункту 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.


Согласно пункту 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).

Обозначение по заявке №2022792805 представляет собой комбинированное




обозначение «», включающее словесный элемент «GRIFFIN», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита черного цвета. Слева от словесного элемента выполнено стилизованное изображение льва желтого цвета на фоне щита. В конце словесного элемента над буквой «n» размещен элемент ®, представляющий собой изображение буквы «R» в стандартном шрифтовом исполнении, помещенной в окружность.

Элемент ® относится к элементам, не обладающим различительной способностью согласно пункту 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку представляет собой знак охраны зарегистрированного товарного знака, что заявителем в возражении не оспаривается. Данный элемент может быть включен в состав товарного знака в качестве неохраняемого элемента.

Согласно возражению, заявитель оспаривает решение Роспатента в отношении отказа в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022792805 для товаров 04 класса МКТУ.

В рамках требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса заявленному обозначению противопоставлены товарные знаки, ранее зарегистрированные на имя иного лица

для товаров 01, 02 классов МКТУ: «  **GRIFFIN** » по свидетельству №855074 и

«  **ГРИФФИН** » по свидетельству №874731.

Противопоставленные товарные знаки включают словесные элементы «GRIFFIN» и «ГРИФФИН», выполненные стандартным шрифтом буквами латинского и русского алфавитов, соответственно. Над словесным элементом размещено стилизованное изображение головы птицы.

Анализ на предмет соответствия заявленного обозначения пункту 6 статьи 1483 Кодекса проводится, согласно пункту 44 Правил, с учетом значимости положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Основным индивидуализирующим элементом заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков являются их словесные элементы «GRIFFIN» и «ГРИФФИН», поскольку именно они акцентируют внимание в первую очередь и обуславливают запоминание обозначений потребителями.

Слово «GRIFFIN» переводится с английского языка как: 1) миф. грифон; 2) зоол. сип (или гриф) белоголовый, см. Англо-русский словарь Мюллера, <https://translate.academic.ru/griffin/en/ru/>.

Словесный элемент «ГРИФФИН» воспринимается как слово «GRIFFIN», выполненное буквами русского алфавита.

Заявитель в возражении отмечает, что в словесном элементе заявленного обозначения третья буква выполнена в оригинальной графике, что не позволяет однозначно прочесть слово. Однако, по мнению коллегии, наличие красного изобразительного элемента над вертикальной прямой линией обуславливает возможность восприятия этого элемента именно в качестве буквы «i», а словесный элемент в целом может быть прочитан как слово «GRIFFIN». Предлагаемый заявителем вариант прочтения этого слова, как «GRRFFIN» маловероятен, поскольку трудно произносится за счет расположенных в подряд пяти согласных букв.

Сравнение оспариваемого и противопоставленных товарных знаков свидетельствует о том, что они содержат слова «GRIFFIN»/«ГРИФФИН», которые совпадают по смыслу (воспринимаются потребителем как название вида крупных хищных птиц - грифов) и характеризуются фонетическим тождеством.

Коллегия принимает во внимание визуальные отличия сравниваемых обозначений, однако, эти отличия носят второстепенный характер ввиду превалирования в рассматриваемом случае фонетического и семантического критерия сходства.

Высокая степень фонетического и семантического сходства основных индивидуализирующих элементов приводит к ассоциированию заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками.

По вопросу однородности товаров, представленных в перечнях заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков, установлено следующее.

Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении следующих товаров 04 класса МКТУ *«жидкости смазочно-охлаждающие; масла смазочные; масла технические; масло моторное; материалы смазочные»*.

Противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №855074 и №874731 зарегистрированы для следующих товаров 01 и 02 классов МКТУ:

01 - антидетонаторы для топлива двигателей внутреннего сгорания; вода подкисленная для перезарядки аккумуляторов; жидкости для гидравлических систем; жидкости для десульфатирования электрических аккумуляторов; жидкости для усилителя рулевого управления; жидкости тормозные; жидкость трансмиссионная; клеи для промышленных целей; препараты для закалки металлов; препараты, обеспечивающие экономное использование топлива; химикаты для промывки [очистки] радиаторов; хладагенты для двигателей транспортных средств; препараты для пайки металлов;

02 - белила свинцовые; вещества красящие; вещества связывающие для красок; грунтовки; диоксид титана [пигмент]; заплатки-краски перемещаемые; краски; краски алюминиевые; краски эмалевые; лаки; ленты антикоррозионные; масла антикоррозионные; мастики [природные смолы]; оксид цинка [пигмент]; пигменты; покрытия [краски]; покрытия защитные грунтовые для рам, шасси транспортных средств; покрытия необрастающие; препараты антикоррозионные; препараты защитные для металлов; разбавители для красок; разбавители для лаков; сгустители для красок; сиккативы [ускорители высыхания] для красок; смазки антикоррозионные консистентные; составы для предотвращения потускнения металлов; составы против ржавчины; средства для предохранения древесины; терпентин [разбавитель для красок]; фиксативы [лаки]; эмали [лаки]; олифы; защитные средства, предохраняющие металлы от коррозии и древесину от разрушения; материалы лакокрасочные; сырье, пигменты и вещества вспомогательные для лакокрасочных материалов; вещества высокодисперсные (пигменты); материалы красящие; средства защитные; материалы вспомогательные для лакокрасочных работ; лак черный; фиксаторы [лаки]; закрепители красителей; составы для улучшения потребительских свойств красок и лаков; вещества, предохраняющие металлы от изнашивания; покрытия защитные для металлических поверхностей; средства антикоррозионные; мастики акриловые.

Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается для товаров 04 класса МКТУ, которые являются различными видами смазочных материалов. Смазочные материалы - вещества, обладающие смазочным действием. Применяются для смазки деталей машин и приборов, а также при обработке металлов давлением. В качестве смазочных материалов используются жидкие масла преимущественно нефтяного происхождения, синтетические масла, пластичные смазки, твердые вещества (графит, дисульфид молибдена, полимеры с наполнителями), газообразные вещества (воздух, пары углеводородов, галогенопроизводные метана и др.), см. Большая советская энциклопедия, <https://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/133443/Смазочные> [1].

В перечне противопоставленных товарных знаков представлен товар 01 класса МКТУ «*жидкость трансмиссионная*», который также относится к роду смазочных материалов и применяется для смазки коробок передач, раздаточных коробок, главных передач ведущих мостов, рулевых механизмов, а также зубчатых и цепных передач (редукторов) всех видов.

Таким образом, товары 04 класса МКТУ испрашиваемого перечня однородны по роду, назначению, условиям реализации, кругу потребителей товарам 01 класса МКТУ «*жидкость трансмиссионная*», указанным в перечне товарных знаков по свидетельствам №855074 и №874731.

Остальные товары 01, 02 классов МКТУ, представленные в перечне противопоставленных товарных знаков, относятся к иному роду и имеют отличное от испрашиваемых товаров 04 класса МКТУ назначение.

Товары 01 класса МКТУ способствуют передаче импульса/энергии от одной детали к другой. Например, жидкости для гидравлических систем применяют в машинах и механизмах для передачи усилий. Жидкости для усилителя рулевого управления способствует передаче усилия от насоса непосредственно на рулевой механизм, который облегчает поворот колес.

Товары 02 класса МКТУ представляют собой краски, лаки, средства защитные, предохраняющие металлы от коррозии, а также различные средства, используемые для сохранения стойкости покрытий.

Однако, несмотря на различное узкоспециализированное назначение, товары 01, 02 и 04 классов МКТУ сопоставляемых перечней были признаны коллегией однородными, поскольку может совпадать область их применения, каналы реализации и круг потребителей. Данные товары параллельно могут быть использованы, например, в автомобильной технике, а приобрести их можно в одних и тех же магазинах, специализирующихся на продаже товаров для автомобилей.

Установленная высокая степень сходства заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №855074 и №874731 с учетом однородности товаров 01, 02 и 04 классов МКТУ свидетельствует о невозможности регистрации заявленного обозначения в отношении испрашиваемого перечня товаров, поскольку оно не соответствует для товаров 04 класса МКТУ пункту 6 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 16.11.2023, оставить в силе решение Роспатента от 13.09.2023.