

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 возражение, поступившее 09.06.2022, поданное ООО Компанией «КОРОС», Москва (далее - лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1348121, при этом установила следующее.

Правовая охрана на территории Российской Федерации знаку **KAIROS** по международной регистрации № 1348121 произведена Международным Бюро ВОИС 26.01.2017 с конвенционным приоритетом от 07.11.2016 на имя: KAIROS S.r.l. Via Ca' Nove, 12 I-37036 SAN MARTINO BUON ALBERGO (Verona) (IT) в отношении товаров 01 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации. Срок действия регистрации до 26.01.2027.

В поступившем 09.06.2022 возражении, а также последующих дополнениях к нему выражено мнение лица, подавшего возражение, о том, что знак по международной регистрации № 1348121 не соответствует требованиям, установленным пунктами 6, 8, 10 статьи 1483 Кодекса, статьи 10-bis Парижской конвенции. Доводы возражения, а также последующих дополнений к нему сведены к следующему:

- лицо, подавшее возражение, почти 20 лет продвигает на территории Российской Федерации, в Восточной Европе, Прибалтике и Центральной Азии широкий спектр

продуктов промышленной химии, относящихся к 01 классу МКТУ, таких, например, как различное полимерное сырье, а также оказывает полный комплекс складских и логистических услуг;

- лицо, подавшее возражение, является заинтересованным лицом в подаче настоящего возражения;

- лицо, подавшее возражение, занимает одну из лидирующих позиций на рынке полимерных материалов. Деятельность компании направлена на обеспечение производственных предприятий во всех регионах России и странах ближнего зарубежья качественным сырьем;

- для маркировки своей продукции лицо, подавшее возражение, использует товарный знак  по свидетельству № 267411 с приоритетом от 11.11.2003, срок действия регистрации продлен до 11.11.2023;

- оспариваемый знак по международной регистрации № 1348121 [1] является сходным до степени смешения с товарным знаком по свидетельству № 267411 [2]. Такой подход подтверждается практикой экспертизы Роспатента, в частности

решением экспертизы об отказе в регистрации товарного знака «  » по заявке № 2022704495, в котором аналогичные товарные знаки были признаны Роспатентом сходными до степени смешения. Заявка № 2022704495 подана на имя ИП Крейзерова И.Я., аффилированного лица ООО Компании "КОРОС", который является конечным бенефициаром всех компаний группы через владение долями ООО «Корос Групп», являющейся дочерней компанией для ООО Компания «Корос». По заявке № 2022704495 вынесено решение об отказе в государственной регистрации товарного знака 04.05.2022 г., где одним из противопоставленных товарных знаков является оспариваемый знак [1];

- словесный элемент «КОРОС» противопоставленного знака [2] выделен графически и занимает доминирующее положение, а также полностью воспроизводит отличительное фирменное наименование лица, подавшего возражение;

- фонетическое сходство сравниваемых знаков обусловлено тем, что оспариваемый знак [1] состоит из шести букв и двух слогов и произносится как «КАЙ-РОС», противопоставленный знак [2] состоит из пяти (5) букв и двух (2) слогов и произносится как «КО-РОС»;
- проведение сравнительного анализа по семантическому критерию не представляется возможным, поскольку словесные элементы знаков [1] и [2] являются изобретенными и не имеют смыслового значения;
- несмотря на различия в графической проработке знаков [1] и [2], необходимо сравнивать именно словесные элементы знаков, которые с фонетической точки зрения, являются фактически идентичными;
- графический критерий сходства носит второстепенный характер при оценке знаков;
- в целях защиты обладателя исключительного права достаточно наличия опасности смешения обозначений в глазах потребителя. Такая возможность тем более велика, поскольку товары лица, подавшего возражение, имеют широкую известность и приобрели определенную репутацию на рынке;
- перечень товаров 01 класса МКТУ противопоставленного знака [2] включает в себя как родовые - так называемый заголовок класса, так и видовые товары в данном классе. Товары 01 класса МКТУ соотносятся с родовыми по принципу род-вид, т.е. все товары 01 класса МКТУ оспариваемого знака [1] являются конкретными (видовыми) товарами 01 класса МКТУ, относящимися к общим (родовым) понятиям заголовка данного класса, а также видовым товарам 01 класса МКТУ, в отношении которого зарегистрирован товарный знак [2], а также должна учитываться их совместная встречаемость в обиходе и продаже. Кроме того, перечни товаров 01 класса МКТУ сравниваемых регистраций [1] и [2] содержат тождественные позиции;
- предоставление правовой охраны товарному знаку [1] должно рассматриваться, в том числе как акт недобросовестной конкуренции. К актам недобросовестной конкуренции относятся все действия, способные каким бы то ни было способом вызвать смешение в отношении предприятия, продуктов, промышленной или

торговой деятельности конкурента, а также ложные утверждения при осуществлении коммерческой деятельности предприятия;

- продукция лица, подавшего возражение, маркируемая товарным знаком [2], участвовала в выставках и широко рекламировалась;

- лицо, подавшее возражение, и правообладатель оспариваемого знака [1] ведут деятельность на одном и том же потребительском рынке, что в совокупности с анализом по критериям сходства знаков [1] и [2], приведённом в возражении, служит обоснованием вывода о сходстве знаков до степени смешения;

- лицом, подавшим возражение, приведена ссылка на пункт 3 статьи 1484 Кодекса;

- ООО Компания «КОРОС» зарегистрировано в качестве юридического лица 12.11.2014 и с момента государственной регистрации ему принадлежат исключительные права на свое фирменное наименование;

- лицо, подавшее возражение, осуществляет деятельность по производству различной химической продукции под сходным фирменным наименованием "КОРОС" задолго до того, как был зарегистрирован оспариваемый товарный знак [1];

- использование фирменного наименования «КОРОС» подтверждается приложенными в материалы дела документами (договоры поставки, участие в выставках, реклама и т.п.);

- лицо, подавшее возражение, является правообладателем средств индивидуализации - товарного знака [2] и фирменного наименования, права на которые он получил задолго до даты приоритета оспариваемого знака [1]. Анализ сравниваемых товарных знаков, который показал, что оспариваемый товарный знак [1] является сходным до степени смешения с товарным знаком [2], который полностью воспроизводит отличительную часть фирменного наименования компании «КОРОС». Указанные обстоятельства приводят к противоречию оспариваемого товарного знака [1] требованиям пункта 10 статьи 1483 Кодекса;

- лицо, подавшее возражение, начало ведение деятельности ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака [1], что в совокупности с анализом по критериям сходства знаков [1] и [2], приведённом в возражении, служит обоснованием вывода

о сходстве этих знаков до степени смешения, а, следовательно, оспариваемая регистрация [1] нарушает пункты 6, 8, 10 статьи 1483 Кодекса.

На основании изложенного лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании недействительным предоставления правовой охраны знаку по международной регистрации № 1348121 в отношении всех товаров 01 класса МКТУ.

В подтверждение своих доводов лицом, подавшим возражение, представлены следующие документы:

- сведения из реестра МБ ВОИС по международной регистрации № 1348121 на товарный знак « KAIROS » - [3];
- сведения из Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации по свидетельству № 267411 на товарный знак - [4];
- решение экспертизы об отказе в регистрации по заявке № 2022704495 - [5];
- Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.07.2006 № 2979/06 - [6];
- Постановление Президиума Высшего арбитражного суда РФ №2050/13 от 18 июня 2013 г. и решение Суда по интеллектуальным правам по делу №СИП-800/2014 от 30.10.2014 г. - [7];
- Постановление Пленума Высшего арбитражного суда РФ N 29 от 26 марта 2009 года «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского Кодекса РФ» - [8];
- перечень товаров по свидетельству № 267411 - [9];
- выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «КОРОС ГРУП» - [10];
- устав ООО Компания «КОРОС» - [11];
- выписка из списка участников ООО «КОРОС ГРУП» - [12];
- выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО Компания «КОРОС» - [13];
- устав ООО "КОРОС ГРУП" - [14];
- выписка из списка участников ООО Компания «КОРОС» - [15];
- договоры поставок, счета-фактуры, спецификации, товарные накладные и т.п. - [16];

- договоры на рекламу и участие в выставках, изготовление полиграфической продукции и оказание полиграфических услуг и т.п. - [17];
- заявка ООО Компания «КОРОС» на участие в 20-й международной специализированной выставке пластмасс и каучука ИНТЕРПЛАСТИКА 2017 - [18];
- справка о затратах на рекламу товаров с 2017 г. по 1 кв. 2022 г. - [19];
- историческая справка - [20];
- фото с выставок - [21];
- фото рекламных материалов - [22];
- информация с действующего сайта www.koros.biz - [23];
- сведения с сайта <https://www.kairosru.it/ru/> - [24];
- документы в отношении инициирования переговоров по выдаче письма-согласия на регистрацию обозначения по заявке № 2022704495 и обращение к правообладателю международной регистрации № 1348121, в том числе сведения об отказе в выдаче письма-согласия - [25].

Правообладатель был уведомлен о поступившем возражении и представил отзыв по его мотивам, основные доводы которого сведены к следующему:

- фирменное наименование, противопоставленный знак [2] не сходны до степени смешения с товарным знаком [1] ввиду отсутствия звукового, семантического и графического сходства;
- сравниваемые знаки [1] и [2] имеют различия при общем зрительном восприятии, а также, поскольку словесные элементы «KAIROS» и «КОРОС» являются фантазийными и имеют семантически нейтральный характер по отношению к заявленным товарам, нельзя прийти к выводу об их ассоциировании;
- фонетические различия обусловлены разницей в произношении начальных частей сравниваемых слов, при этом наличие двух гласных букв в оспариваемом знаке [1] фонетически удлиняет его звучание, а также использование разных алфавитов при их написании. Знаки [1] и [2] имеют разные ударные слоги, при этом товарный знак правообладателя имеет два слога и ударение может падать как на первый слог, так и на второй;

- слова «КРОС торгово-промышленная палата» существенным образом увеличивают длину написания и звучания товарного знака [2];
- визуальное сравнение товарных знаков [1] и [2] показало различие в цветовом сочетании, знаки относятся к разному виду. В товарном знаке [2] акцент сделан на изобразительном элементе, который имеет доминирующее положение, в то время как доминирующее положение оспариваемого товарного знака [1] занимает словесный элемент;
- товарные знаки [1] и [2] являются фантазийными, что не позволяет применить к их оценке семантический критерий сходства словесных обозначений;
- товары 01 класса МКТУ оспариваемого знака [1] являются узкоспециализированными товарами специального промышленного назначения, предназначенными для информированных потребителей (специалисты и эксперты отрасли);
- с учетом различий между товарными знаками [1] и [2] и повышенной степени внимательности потребителей, риск смешения знаков потребителями отсутствует;
- положения пункта 3 статьи 1484 Кодекса применяются только к нарушениям исключительного права на товарный знак;
- ссылка на заявку № 2022704495 не подтверждает доводов о сходстве до степени смешения между товарными знаками [1] и [2], так как данное обозначение по заявке и противопоставленный товарный знак [2] значительно отличаются;
- доводы в отношении заявки № 2022704495 не могут быть использованы для оценки сходства обозначений со стороны потребителей, являются источниками информации для узкоспециализированных специалистов, а также внутренним документом Роспатента;
- рядовой потребитель при визуальном взаимодействии с товарным знаком не знает, как знак произносится или воспринимается;
- не всегда фактическое восприятие товарного знака потребителями совпадает с задумкой дизайнера или владельца бизнеса;
- правообладателем осуществляется фактическая деятельность по использованию оспариваемого знака [1] на территории Российской Федерации.

В подтверждение своих доводов правообладателем были представлены следующие документы:

- документы, подтверждающие активную деятельность «КАИРОС с.р.л.» на территории Российской Федерации (инвойсы, грузовые таможенные декларации и т.п.) - [26];
- запрос в бюро переводов «Толмач» и ответ на него - [27];
- перевод материалов [26] на русский язык с документами, подтверждающими квалификацию переводчика - [28].

Лицом, подавшим возражение, представлены пояснения на отзыв, основные доводы которых сведены к следующему:

- буква «О» в противопоставленном знаке [2] выполнена в оригинальной графической манере, что не мешает ей читаться в знаке как «КОРОС»;
- при поисковом запросе по слову «КОРОС» в поисковой базе Роспатента товарный знак [2] выпадает в самом начале поискового предписания, при этом в описании словесная часть знака указана именно как «КОРОС»;
- при экспертизе заявки № 2022704495 было установлено сходство с товарным знаком [2], в связи с чем, представлено письмо-согласие;
- при оценке сходства знаков [1] и [2] присутствует характер совпадающих частей обозначений;
- представленные правообладателем документы не влияют на существо рассмотрения возражения в части противоречия оспариваемого знака [1] требованиям законодательства;
- представленные документы [26] не содержат сведения об использовании оспариваемого знака в названии продукции. Данные документы не отражают цепочку реализации товаров до потребителя на территории Российской Федерации, маркированных оспариваемым знаком [1], при этом отсутствуют договоры на производство/реализацию/продажу (поставку) товаров, маркированных данным знаком с подтверждением свершения договоров;
- документы [26] датированы позже даты приоритета оспариваемого знака [1] и позже даты возникновения права на фирменное наименование;

- основаниями для оспаривания знака [1] являются пункты 6, 8 и 10 статьи 1483 Кодекса, в связи с чем, документы [26] не могут влиять на рассмотрение возражения.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, в частности, предусмотренным пунктом 2 (1,2) статьи 1512 Кодекса, может быть подано заинтересованным лицом.

Подача возражения была осуществлена ООО Компанией «КОРОС». Из материалов дела усматривается ведение деятельности лица, подавшего возражение, в области ведения производства и реализации химической продукции, которая соотносится с испрашиваемыми товарами 01 класса МКТУ оспариваемого знака [1]. При этом фирменное наименование лица, подавшего возражение, содержит обозначение «КОРОС». На документации, представленной в материалах дела, присутствует фирменное наименование лица, подавшего возражение, часть которого фонетически сходна с оспариваемым знаком [1]. Кроме того, лицо, подавшее возражение, обладает исключительным правом на противопоставленный в возражении товарный знак [2], правовая охрана которого действует на территории Российской Федерации в отношении товаров 01 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации. Таким образом, лицо, подавшее возражение, является заинтересованным в подаче настоящего возражения в отношении испрашиваемых товаров 01 класса МКТУ. Заинтересованность лица, подавшего возражение, в его подаче правообладателем не оспаривалась.

Изучив материалы дела, и заслушав присутствующих участников рассмотрения возражения, поступившего 09.06.2022, коллегия установила следующее.

С учетом даты конвенционного приоритета (07.11.2016) знака по международной регистрации № 1348121, правовая база для оценки его охраноспособности включает 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 г. (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.

В соответствии с требованиями пункта 8 статьи 1483 Кодекса не могут быть в отношении однородных товаров зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием или коммерческим обозначением (отдельными элементами таких наименования или обозначения) либо с наименованием селекционного достижения, зарегистрированного в Государственном реестре охраняемых селекционных достижений, права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

В соответствии с пунктом 10 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков в отношении однородных товаров обозначения, элементами которых являются охраняемые в соответствии с настоящим Кодексом средства индивидуализации других лиц, сходные с ними до степени смешения обозначения, а также объекты, указанные в пункте 9 настоящей статьи.

Государственная регистрация в качестве товарных знаков таких обозначений допускается при наличии соответствующего согласия, предусмотренного пунктом 6 и подпунктами 1 и 2 пункта 9 настоящей статьи.

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.

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.

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).

Оспариваемый знак **KAIROS** является словесным, выполнен оригинальным шрифтом заглавными красными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знака по международной регистрации № 1348121 действует на территории Российской Федерации в отношении товаров 01 класса МКТУ «*silicates; silicon; polyols; chemicals for the manufacture of pigments; chemicals for use in industry and science; isocyanate compounds; polyurethanes; polyurethane adhesives; polyurethane resins; epoxy resins; chemical additives for varnishes; adhesives for use in industry; raw chemicals preparations for use in the manufacture of polyurethane resins; raw chemicals; unprocessed resins; unprocessed polyurethane; unprocessed polyamide resins; hardeners for epoxy resins; chemical preparations for use as solvents*» («*силикаты; кремний; полиолы; химикаты для производства пигментов; химикаты для использования в промышленности и науке; изоцианатные соединения; полиуретаны; полиуретановые клеи; полиуретановые смолы; эпоксидные смолы; химические добавки для лаков; клеи для использования в промышленности; препараты химического сырья для использования в производстве полиуретановых смол; сырые химикаты; необработанные смолы; необработанный полиуретан; непереработанные полиамидные смолы; отвердители для эпоксидных смол; химические препараты для использования в качестве растворителей*»).

Возражение сводится к тому, что лицо, его подавшее, до даты приоритета оспариваемого знака [1] ведет деятельность с использованием фирменного наименования, содержащего элемент «КОРОС» в сфере реализации, производства химической продукции. Кроме того, лицо, подавшее возражение, обладает исключительным правом на товарный знак  [2] по свидетельству № 267411 с приоритетом от 11.11.2003 (срок действия регистрации продлен до 11.11.2023).

Анализ оспариваемого знака [1] на соответствие требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Несоответствие оспариваемого знака [1] требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса в связи с наличием старшего права на фирменное наименование у иного лица может быть установлено коллегией при наличии нижеперечисленных признаков: обозначение должно быть тождественно или сходно с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием (его части); право на фирменное наименование возникло ранее даты приоритета зарегистрированного товарного знака; фирменное наименование используется в отношении однородных товаров.

Согласно документам [13] право на фирменное наименование у лица, подавшего возражение, возникло – 12.11.2014, т.е. ранее даты конвенционного приоритета (07.11.2016) оспариваемого знака [1]. При этом наименование юридического лица - лица, подавшего возражение, содержит обозначение «КОРОС», фонетически сходное с оспариваемым знаком [1], который произносится как «КАЙРОС». В выписке из ЕГРЮЛ [13], уставе [11] приведены сведения о видах деятельности лица, подавшего возражение: торговля оптовая химическими продуктами, предоставление услуг в области производства прочих пластмассовых изделий, рекламная деятельность и т.п.

Согласно исторической справке [20] лицо, подавшее возражение, с 2003 года (почти 20 лет) продвигает на территории Российской Федерации, Восточной Европе, Прибалтике и Центральной Азии продукты химической промышленности (различное полимерное сырье), а также оказывает комплекс логистических, складских и финансовых услуг. Деятельность компании направлена на обеспечение производственных предприятий во всех регионах России и странах ближнего зарубежья качественным сырьем. Объем реализованной продукции, продаваемой под товарным знаком [2], за период с 01.01.2015 по 31.12.2021 гг. составляет более 70 000 тонн, из них в 2021 году более 15 000 тонн.

В соответствии с договорами поставок №№ 128/03/16 от 22.03.2016 г., 164/06/16 от 10.06.2016 г., 142/04/16 от 18.04.2016 г., 131/03/16 от 24.03.2016 г., 90/01/16 от 12.01.2016 г., 112/02/16 от 19.02.2016 г., 55/10/15 от 27.10.2015 г.

полиэтилен линейный низкой плотности, а также полиэтилен, как продукция промышленного производства, была поставлена лицом, подавшим возражение, разным юридическим лицам на территории Российской Федерации (Москва, Новосибирск, Ростов-на-Дону и т.д.) [16].

Линейный полиэтилен низкой плотности (LLDPE) представляет собой по существу линейный полимер (полиэтилен) со значительным количеством коротких ответвлений, обычно получаемый сополимеризацией этилена с олефинами с более длинной цепью. Линейный полиэтилен низкой плотности конструктивно отличается от обычного полиэтилена низкой плотности (LDPE) из-за отсутствия разветвления длинной цепи. Линейность LLDPE обусловлена различными производственными процессами LLDPE и LDPE. Как правило, LLDPE получают при более низких температурах и давлениях путем сополимеризации этилена и таких высших альфа-олефинов, как бутен, гексен или октен. В процессе сополимеризации получают полимер LLDPE, который имеет более узкое молекулярно-массовое распределение, чем обычный LDPE, и в сочетании с линейной структурой значительно отличается по реологическим свойствам. LLDPE проник почти на все традиционные рынки полиэтилена; он используется для изготовления пластиковых пакетов и листов (где он позволяет использовать меньшую толщину, чем сопоставимый LDPE), полиэтиленовой пленки, стрейч-пленки, пакетов, игрушек, чехлов, крышек, труб, ведер и контейнеров, покрытия кабелей, геомембран, гибких трубок. См. электронный словарь: Википедия.

Полиэтилен - синтетический полимер, обладающий высокой прочностью и эластичностью, широко применяется для изготовления промышленных и бытовых изделий. См. электронный словарь: <http://www.вокабула.рф>.

Договор № 05-06-15 от 05.06.2015 г. [17] касается изготовления полиграфической продукции - визиток, каталогов, наклеек, фирменных папок, включающих изображение противопоставленного знака [2], а также обозначение «КОРОС».

Фото рекламных материалов [22], сведения с сайтов www.koros.biz, <https://www.kairospu.it/ru/> [23,24] не представляется возможным соотнести с датой приоритета оспариваемого знака [1].

Часть договоров поставок (2017, 2021, 2019 и т.п.), рекламных договоров и документов на участие в выставках [16-18], справка о затратах на рекламу [19], фото с выставок за 2022, 2017 гг. [21] выходят за дату приоритета оспариваемого знака [1], что не позволяет их учет.

По совокупности представленных доказательств у коллегии есть основания считать, что производимые и реализуемые на территории Российской Федерации под своим фирменным наименованием лицом, подавшим возражение, товары химического назначения являются однородными следующим товарам 01 класса МКТУ оспариваемого знака: *«polyols; chemicals for use in industry and science; polyurethanes; polyurethane adhesives; polyurethane resins; epoxy resins; raw chemicals preparations for use in the manufacture of polyurethane resins; raw chemicals; unprocessed polyurethane»* / «полиолы; химикаты для использования в промышленности и науке; полиуретаны; полиуретановые клеи; полиуретановые смолы; эпоксидные смолы; сырьевые химические препараты для использования в производстве полиуретановых смол; сырьевые химические вещества; необработанный полиуретан». Сравниваемые товары 01 класса МКТУ имеют общее химическое назначение, один и тот же круг потребителей, относятся к одному и тому же сегменту рынка, что свидетельствует об их однородности.

Таким образом, довод лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого знака [1] нормам, установленным пунктом 8 статьи 1483 Кодекса, в связи с наличием «старшего» права у лица, подавшего возражение, на фирменное наименование, используемое в отношении части однородных товаров 01 класса МКТУ, является доказанным. В отношении остальных товаров 01 класса МКТУ использование фирменного наименования лица, подавшего возражение, не прослеживается.

В отношении несоответствия оспариваемого товарного знака [1] требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.



Противопоставленный товарный знак  [2] по свидетельству № 267411 с приоритетом от 11.11.2003 (срок действия регистрации продлен до 11.11.2023) представляет собой комбинированное обозначение со словесным элементом «КОРОС». Правовая охрана товарному знаку [2], предоставлена на территории Российской Федерации в отношении товаров 01 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства, в цветовом сочетании: «белый, серый, коричневый, синий, голубой». Правообладатель: ООО Компания «КОРОС», Москва. Согласно изменениям от 20.04.2011 в товарный знак [2] были внесены изменения отдельных элементов, не меняющих его существа. А именно, был исключен из состава товарного знака [2] элемент «торгово-промышленная компания». Характерное графическое исполнение товарного знака [2] первой буквы «О» не приводит к утрате его словесного характера, и он прочитывается однозначно как «Корос».

При оценке сходства слова «торгово-промышленная палата» товарного знака [2] не могут быть учтены, поскольку данный неохраняемый элемент был исключен из состава товарного знака.

Сравнительный анализ сходства оспариваемого товарного знака [1] и противопоставленного знака [2] показал следующее.

Словесный элемент «Корос» противопоставленного знака [2] сходен фонетически с оспариваемым знаком «KAİROS» [1] (произносится как «КАЙРОС»), поскольку полностью совпадают согласные звуки «К-р-с» / «К-R-S» и гласный звук «о». Разное произношение звуков «-о-» [2] и «-AI-» [1] не приводят к отсутствию фонетического сходства. Сравнимые словесные элементы «Корос» и «KAİROS» не имеют значения в русском языке, в связи с чем, сопоставление сравниваемых знаков по семантическому критерию сходства словесных обозначений не представляется возможным. Разное цветовое сочетание сравниваемых знаков [1] и [2], наличие изобразительного элемента в составе знака [2], а также исполнение сравниваемых словесных элементов буквами разных алфавитов приводит к их разному зрительному впечатлению. Вместе с тем, данные различия носят второстепенный характер с точки зрения их индивидуализирующей способности.

Кроме того, признаки, указанные в пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

С учетом изложенного, коллегия пришла к выводу о том, что сравниваемые товарные знаки [1] и [2] ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на отдельные отличия, что свидетельствует об их сходстве.

Сравнение перечней товаров 01 класса МКТУ оспариваемого знака [1] и противопоставленного товарного знака [2] с целью определения их однородности, показало следующее.

Оспариваемые товары 01 класса МКТУ *«силикаты; кремний; полиолы; химикаты для производства пигментов; химикаты для использования в промышленности и науке; изоцианатные соединения; полиуретаны; полиуретановые клеи; полиуретановые смолы; эпоксидные смолы; химические добавки для лаков; клеи для использования в промышленности; препараты химического сырья для использования в производстве полиуретановых смол; сырые химикаты; необработанные смолы; необработанный полиуретан; непереработанные полиамидные смолы; отвердители для эпоксидных смол; химические препараты для использования в качестве растворителей»* представляют собой химические продукты. Таким образом, все товары 01 класса МКТУ оспариваемого знака [1] и товары 01 класса МКТУ *«химические продукты, предназначенные для использования в промышленных, научных целях, в фотографии, сельском хозяйстве, садоводстве и лесоводстве; необработанные синтетические смолы, необработанные пластические материалы; препараты для закалки и пайки металлов; дубильные вещества; клеящие вещества для промышленных целей; агар-агар; азот; актиний; алкалоиды; альгаробилла (дубильное вещество); альгинаты (желатинирующие или вспучивающие препараты) (за исключением пищевых); альдегид кротоновый; альдегидаммиак; альдегиды; америций; амилацетат; аммиак; ангидрид уксусной кислоты; ангидриды; антифризы; аппреты для текстильных изделий; аргон; арсенат свинца; астатин; ацетат алюминия; ацетат кальция; ацетат свинца; ацетат целлюлозы необработанный; ацетаты (химические вещества); ацетилен; ацетон; бактерициды эннологические*

(химические препараты, используемые при производстве вин); бальзам из гурьюна для изготовления олиф, лаков; барий; бариты; бентонит; беркелий; бикарбонат натрия для химических целей; биоксалат калия; бихромат калия; бихромат натрия; бокситы; бром для химических целей; бумага альбуминовая; бумага баритовая; бумага реактивная индикаторная; бумага реактивная лакмусовая; бумага селитренная; бумага сенсibiliзирoванная; вещества агглютинирующие для бетона; вещества для газоочистки; вещества для матирования; вещества для отделения и разложения жиров; вещества для умягчения воды; вещества для флуатирования; вещества дубильные; вещества поверхностно-активные; вещества подслащивающие искусственные (химические препараты); вещества расщепляющиеся для получения ядерной энергии; вещества связующие для литейного производства; вещества химические для вспенивания бетона; вещества химические для выделки кожи; вещества химические для изготовления красок; вещества химические для консервирования пищевых продуктов; вещества химические для разжижения крахмала обесклеивающие; вещества химические для самозащиты; висмут; висмут азотистокислый для химических целей; витерит; вода дистиллированная; вода морская (для промышленных целей); вода подкисленная для перезарядки аккумуляторов; вода тяжелая; водород; гадолиний; газопоглотители (химически активные вещества); газы защитные для сварки; газы отвержденные; газы-носители для аэрозолей; галлат висмута основной; галлий; гамбир (дубильное вещество); гелий; гидраты; гидраты алюминия; гипосульфиты; глазури для керамики; гликоли; глина фарфоровая (белая); глинозем; глицериды; глицерин; глюкозиды; гольмий; графит для промышленных целей; декстрин (илихта); детергенты; дефолианты; диамид; диастаза для промышленных целей; диатомит; диоксид марганца; диоксид титана; диоксид углерода (сухой лед); диоксид циркония; диспергаторы для масел; диспергаторы для нефти; дисперсии пластмасс; диспрозий; дихлорид олова; добавки для бензина очищающие; добавки керамические, используемые при обжиге (гранулы и порошок); добавки химические для инсектицидов; добавки химические для моторного топлива; добавки химические для фунгицидов; доломит; древесина дубильная; европий; желатин для

промышленных целей; жидкости вспомогательные для использования с абразивами; жидкости для гидравлических систем; жидкости для десульфатирования электрических аккумуляторов; жидкости тормозные; жидкость магнитная для промышленных целей; жидкость направляющая рабочая; жидкость трансмиссионная; замедлители для ядерных реакторов; земли редкие; земли щелочные; земля диатомовая; земля фуллерова для текстильной промышленности; известь хлорная; изотопы для промышленных целей; иониты (химические вещества); ионообменники (химические вещества); иттербий; иттрий; йод; йод для химических целей; йодид алюминия; йодиды щелочных металлов; казеин; каинит; калий; калий щавелевокислый кислый; калифорний; камедь сенегальская; камень винный (за исключением используемого для фармацевтических целей); карбид кальция; карбиды; карбонат кальция; карбонат магния; карбонаты; карбюризаторы (металлургия); кассиопий (лютеций); катализаторы; катализаторы биохимические; катеху (дубильный экстракт); каустики; каучук жидкий; квасцы; квасы алюминиево-аммониевые; квасцы алюминиевые; квасцы хромовые; квебрахо; кетоны; кислород; кислота азотная; кислота антраниловая; кислота бензойная; кислота борная; кислота винная; кислота вольфрамовая; кислота галловая для производства чернил; кислота галлодубильная (танин); кислота дубильная; кислота йодноватая; кислота карболовая; кислота лимонная; кислота молочная; кислота муравьиная; кислота надсерная; кислота олеиновая; кислота пикриновая; кислота пирогалловая; кислота салициловая; кислота себациновая; кислота серная; кислота сернистая; кислота стеариновая; кислота угольная; кислота уксусная; кислота фосфорная; кислота фтористоводородная; кислота холевая; кислота хромовая; кислота щавелевая; кислоты; кислоты бензольного ряда; кислоты жирные; кислоты мышьяковистые; кислоты неорганические; клеи для афиш; клеи для кожи; клеи для облицовочных плиток; клеи для обоев; клеи для ремонта разбитых изделий; клеи природные; клеи природные (за исключением канцелярского или бытового клея); кремний; материалы фильтрующие (неорганические вещества); материалы фильтрующие (растительные вещества); материалы фильтрующие (химические вещества);

медный купорос; металлоиды; металлы щелочноземельные; металлы щелочные; метан; метилбензол; мышьяк; натрий; натрия гипохлорит; нашатырь; нейтрализаторы токсичных газов; неодим; неон; нептуний; нитрат урана; нитраты; окись азота; окись бария; окись урана; оксалаты; оксид лития; оксид свинца; оксид сурьмы; оксид хрома; оксиды кобальта; оксиды ртути; оливин (химический препарат); осветлители; основания (химические вещества); отбеливатели для органических веществ; пербораты натрия; перкарбонаты; пероксид водорода; персульфаты; перхлораты; пластизолы; пластификаторы; пластмассы необработанные; плутоний; полоний; поташ; поташ водный; празеодим; препараты вулканизирующие; препараты диагностические; препараты для закалки металлов; препараты для отделения и отклеивания; препараты для отпуска (отжига) металлов; препараты для придания водонепроницаемости цементу (за исключением красок); препараты для цинкования; препараты для чистовой обработки стали; препараты для шлихтования; препараты из животного угля; препараты коррозионные; препараты криогенные; препараты обезвоживающие; препараты обезжиривающие; препараты обесклеивающие; препараты обесцвечивающие для промышленных целей; препараты увлажняющие, используемые при крашении; препараты ферментативные; препараты химические для защиты винограда от милдью; препараты химические для защиты винограда от поражения; препараты химические для защиты злаков от головни; препараты химические для конденсации; препараты химические для копчения мяса; препараты химические для лабораторных анализов; препараты химические для научных целей; препараты химические для облегчения легирования металлов; препараты химические для удаления нагара в двигателях; препараты, обеспечивающие экономное использование угля; препараты, предохраняющие от влажности кирпичную и каменную кладку (за исключением красок); препараты, препятствующие прорастанию семян овощных культур; припои твердые; производные бензола; производные целлюлозы (химические вещества); прометий; протактиний; протравы для металлов; радий для научных целей; радон; растворители для лаков; растворители антипенные для аккумуляторов

электрических; растворы для цианотипии; растворы для цинкования; растворы каучука; растворы солей серебра для серебрения; растворы, используемые при бурении; расщепители химические; реактивы химические; рений; ртуть; рубидий; сажа газовая; сажа для промышленных или сельскохозяйственных целей; сажа ламповая для промышленных целей; самарий; селен; селитры; сера; серебро азотнокислородное; сероуглерод; силикаты; силикаты алюминия; силиконы; скандий; смолы акриловые необработанные; смолы искусственные необработанные; смолы эпоксидные необработанные; сода кальцинированная; сода каустическая; соединения бария; соединения фтора; соли; соли (химические препараты); соли аммиачные; соли аммония; соли для гальванических элементов; соли для окрашивания металлов; соли железа; соли золота; соли йода; соли кальция; соли натрия (химические препараты); соли необработанные (сырье); соли редкоземельных металлов; соли ртути; соли хрома; соли хромовые; соли щелочных металлов; соль каменная; составы антиадгезионные для смазки форм с целью облегчения выемки изделий; составы для огнетушителей; составы для охлаждения двигателей транспортных средств; составы для производства технической керамики; составы для ремонта камер шин; составы кислотостойкие химические; составы клейкие для прививки деревьев; составы клейкие для хирургических перевязочных материалов; составы огнестойкие; составы, используемые при нарезании (винтовой) резьбы; спирт амиловый; спирт винный; спирт древесный; спирт нашатырный; спирт этиловый; спирты; средства для обуви клеящие; средства консервирующие для бетона (за исключением красок и масел); стекло жидкое (растворимое); стронций; сульфат бария; сульфаты; сульфид сурьмы; сульфиды; сульфимид ортобензойной кислоты; сульфокислоты; сумах, используемый при дублении; сурьма; таллий; тальк (силикат магния); танины; теллур; тербий; тетрахлориды; тетрахлорметан; тетрахлорэтан; технеций; тиокарбонил; титаниты; толуол; топливо для атомных реакторов; торий; трагант (трагакант) для промышленных целей; тулий; углеводы; углерод; уголь активированный; уголь активированный для фильтров; уголь животный; уголь костяной животный; уголь кровяной; уксус древесный (подсмольная вода); уран;

усилители химические для бумаги; усилители химические для каучука (резины); ускорители вулканизации; ферменты для химических целей; фермий; ферроцианиды; флокулянты; флюсы для сварки; флюсы для твердой пайки; формальдегид для химических целей; фосфатиды; фосфаты (удобрения); фосфор; фотопроявители; фотосенсибилизаторы; фотохимикаты; фотоэмульсии; франций; фтор; химикаты; химикаты для лесного хозяйства (за исключением фунгицидов, гербицидов, инсектицидов и паразитицидов); химикаты для матирования стекла; химикаты для обновления кожи; химикаты для окрашивания стекла; химикаты для окрашивания стекла и эмали; химикаты для окрашивания эмалей; химикаты для отделения и разложения масел; химикаты для очистки воды; химикаты для очистки масел; химикаты для очистки радиаторов; химикаты для пайки (сварки); химикаты для предотвращения образования пятен на тканях; химикаты для предотвращения потускнения оконных стекол; химикаты для придания водонепроницаемости коже; химикаты для придания водонепроницаемости текстильным изделиям; химикаты для производства эмали (за исключением пигментов красок); химикаты для пропитки кожи; химикаты для пропитки текстильных изделий; химикаты для садоводства и огородничества (за исключением фунгицидов, гербицидов, инсектицидов и паразитицидов); химикаты для удобрения почвы; химикаты для чистки дымовых труб, каминов; химикаты промышленные для оживления красок (оттенков); хладагенты; хлор; хлораты; хлоргидраты; хлорид алюминия; хлорид магния; хлориды; хлориды палладия; хроматы; цвет серный для химических целей; цезий; целлюлоза; церий; цианиды; цимол; шихта; шпат тяжелый; шпинели (химические препараты); щелочи; щелочи едкие; элементы радиоактивные для научных целей; эмульгаторы; эрбий; этан; эфир метиловый простой; эфиры гликолей простые; эфиры простые; эфиры сложные; эфиры целлюлозы простые; эфиры целлюлозы сложные» противопоставленного товарного знака [2] либо идентичны, либо соотносятся как род (вид), имеют общее назначение (для применения в промышленности, в том числе химической), круг потребителей (специалисты, химики), относятся к одному сегменту рынка, что свидетельствует об их однородности.

Согласно пункту 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление ВС РФ № 10) 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.

С учетом высокой степени однородности анализируемых товаров 01 класса МКТУ риск смешения сравниваемых товарных знаков [1] и [2] в гражданском обороте увеличивается.

Изложенное свидетельствует о несоответствии произведенной регистрации товарного знака [1] требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении всех товаров 01 класса МКТУ.

В отношении несоответствия оспариваемого товарного знака [1] требованиям пункта 10 статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

В рамках требований пункта 10 статьи 1483 Кодекса лицо, подавшее возражение, ссылается на наличие исключительного права на противопоставленный товарный знак [2], зарегистрированный в отношении товаров 01 класса МКТУ, признанных, как было установлено выше, однородными товарам 01 класса МКТУ оспариваемого знака [1]. А также на наличие более ранних прав на фирменное наименование, включающее слово «КОРОС».

Действительно, слово «KAIROС» представляет собой оспариваемый знак [1]. Между тем, следует иметь ввиду особенности применения нормы права, на которую ссылается лицо, подавшее возражение.

Положение пункта 10 статьи 1483 Кодекса, по общему правилу, может быть применено к товарному знаку, представляющему собой комбинированное обозначение, которое состоит из отдельных фрагментов, и один из фрагментов представляет собой товарный знак другого лица. При этом самостоятельность данной нормы обусловлена тем, что такой фрагмент (элемент), присутствуя в композиции, не является

доминирующим и не выполняет основную индивидуализирующую функцию товарного знака (например, расположен в угловой части этикетки и по своему пространственному положению не является существенным в композиции всего комбинированного обозначения). Иными словами, действие нормы направлено на недопущение нарушений прав третьих лиц тогда, когда факт нарушения не вызывает сомнения, а нормы пунктов 6, 8, 9 статьи 1483 Кодекса к рассматриваемой ситуации не применимы в силу незначительной роли таких спорных элементов.

Коллегия поясняет, что такая ситуация не идентична простому вхождению спорного слова в состав комбинированного обозначения. Учету подлежит его грамматическая и смысловая связь с иными элементами товарного знака, равно как и роль, которую выполняет спорный фрагмент. Для целей применения положений пункта 10 статьи 1483 Кодекса могут быть определены также визуальные акценты, имеющиеся в составе товарного знака, иссечение которых не искажает образ обозначения в целом.

С учетом вышесказанного коллегия не усматривает правовых оснований для применения положений пункта 10 статьи 1483 Кодекса, поскольку в составе оспариваемой регистрации слово «KAIROS» является единственным и доминирующим элементом.

Представленные ссылки на судебные акты [6-8] не имеют преюдициального значения для настоящего спора, а также относятся к иным обозначениям.

В отношении имеющихся в деле доказательств, представленных правообладателем, коллегия отмечает следующее. Представленные материалы [26,28] касаются поставок на территорию Российской Федерации (грузополучатель: торговая компания «Алькор») таких химических продуктов, как «полиуретановая смола, катализатор, промышленный полиол / изоцианат». На бланках указанных документов присутствует оспариваемый знак [1]. Вместе с тем, представленные материалы касаются поставок за период 2017-2022 гг., то есть выходят за дату конвенционного приоритета оспариваемого знака [1] и не содержат каких-либо договоров, документов в части дальнейшей реализации этих товаров на территории Российской Федерации.

Таким образом, на основании упомянутого выше, доводы правообладателя не способствуют преодолению требований пунктов 6 (2), 8 статьи 1483 Кодекса.

Доводы по заявке № 2022704495 [5] не относятся к существу спора.

Ссылка лица, подавшего возражение, на пункт 3 статьи 1484 Кодекса не может быть применена к основаниям для оспаривания правовой охраны товарного знака, поскольку относится к использованию товарного знака.

Оценка действий в части недобросовестной конкуренции и злоупотребления гражданскими правами не входит в компетенцию Федеральной службы по интеллектуальной собственности.

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

удовлетворить возражение, поступившее 09.06.2022, признать предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1348121 недействительным полностью.