

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения **возражения** **заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ (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 апреля 2020 №644/261, вступившими в силу с 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 18.04.2022 возражение Корнинг Инкорпорейтед, Соединенные Штаты Америки (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021704675, при этом установила следующее.

Словесное обозначение «**GUARDIANТ**» по заявке №2021704675 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака 02.02.2021 на имя заявителя в отношении товаров 01 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

Роспатентом 19.12.2021 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021704675 в отношении всех заявленных товаров 01 класса МКТУ по причине его несоответствия требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, являющимся неотъемлемой частью решения Роспатента от 19.12.2021, сводятся к тому, что заявленное обозначение сходно до степени смешения со знаком «**GUARDIANТ**» (международная регистрация №1572528 с приоритетом от 02.12.2020), правовая охрана которому на территории Российской Федерации предоставлена, в частности,

в отношении товаров 01 класса МКТУ на имя EURECAT S.A., 121 avenue Marie Curie, Zone Industrielle Jean Jaurès, F-07800 LA VOULTE-SUR-RHÔNE (FR).

В поступившем возражении заявитель высказал свое несогласие с решением Роспатента, указав на имеющиеся, по его мнению, фонетические и семантические отличия сравниваемых обозначений, а также на существующую фактическую разницу между товарами 01 класса МКТУ заявителя и правообладателя и правообладателя противопоставленного знака. Так, заявитель осуществляет деятельность, связанную с разработкой технологии «GUARDIANT», представляющей инновационное покрытие, уничтожающее более 99% бактерий и вирусов, а правообладатель противопоставленного знака использует его для индивидуализации химических продуктов в виде катализаторов для переработки топлива. Сопоставляемые знаки сосуществуют на территории других стран – Европейских стран, США, Великобритании, Индии.

В силу изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2021704675 в отношении всех заявленных товаров 01 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия полагает, что доводы, изложенные в возражении, являются неубедительными.

С учетом даты (02.02.2021) поступления заявки №2021704675 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 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 требованиями подпункта 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 пунктом 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

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

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположения 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 обозначение понятий, идей (в частности, совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет

самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Обозначение «**GUARDIANT**» по заявке №2021704675 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака 02.02.2021 является словесным, включает выполненный в стандартном шрифтовом исполнении буквами латинского алфавита словесный элемент «**GUARDIANT**». Регистрация товарного знака по заявке №2021704675 испрашивается для индивидуализации товаров 01 класса МКТУ *«химикаты специального назначения, а именно добавки химические общепромышленного назначения для производства широкого круга товаров»*.

Отказ в государственной регистрации заявленного обозначения «**GUARDIANT**» в качестве товарного знака основан на выводе о несоответствии этого обозначения требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса по причине сходства до степени смешения со знаком «**GUARDIAN**» по международной регистрации №1572528, исключительное право на который принадлежит компании EURECAT S.A.

Противопоставленный знак «GUARDIAN» по международной регистрации №1572528 с приоритетом от 02.12.2020 является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1572528 предоставлена в отношении товаров 01 класса МКТУ «*chemicals intended for industry and science; chemical catalysts; biological preparations for use in industry and science; hydro-treatment catalysts intended for the refining industry; chemical products in the form of catalysts; catalysts for use in fuel refining processes*» / «*химические препараты, предназначенные для промышленности и науки; химические катализаторы; биологические препараты для использования в промышленности и науке; катализаторы гидроочистки, предназначенные для нефтеперерабатывающей промышленности; химические продукты в виде катализаторов; катализаторы для использования в процессах переработки топлива*».

При сопоставительном анализе заявленного обозначения и противопоставленного знака коллегия руководствуется сложившейся правоприменительной судебной 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», согласно которой для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

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 установлении сходства учитывается, в отношении каких элементов имеется сходство – сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения.

Товары 01 класса МКТУ *«химикаты специального назначения, а именно добавки химические общепромышленного назначения для производства широкого круга товаров»* и *«химические препараты, предназначенные для промышленности и науки; химические катализаторы; биологические препараты для использования в промышленности и науке; катализаторы гидроочистки, предназначенные для нефтеперерабатывающей промышленности; химические продукты в виде катализаторов; катализаторы для использования в процессах переработки топлива»*, приведенные в перечнях заявленного обозначения и противопоставленного знака по международной регистрации №1572528, относятся к одной родовой группе – химические продукты, предназначенные для использования в промышленных целях, могут характеризоваться одинаковым назначением, кругом потребителей, каналами сбыта, что приводит к выводу о высокой степени их однородности.

В части довода заявителя о разной сфере деятельности заявителя и правообладателя противопоставленного знака следует указать, что при сопоставительном анализе сравниваемых обозначений принимается во внимание не их фактическое использование, а объем испрашиваемой или предоставленной правовой охраны.

В данном случае в перечне противопоставленного знака приводится такая позиция как *«химические препараты, предназначенные для промышленности»*, что предполагает широкий объем правовой охраны этого средства индивидуализации в области химической продукции для промышленных целей, распространяющийся, в том числе, на ту сферу деятельности, для которой заявитель предполагает использование своего товарного знака. При этом в перечне по заявке №2021704675 товары 01 класса МКТУ также не конкретизированы какой-либо областью

промышленности и содержит только общую формулировку - *«добавки химические общепромышленного назначения для производства широкого круга товаров»*.

В свою очередь сопоставительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного знака на предмет их сходства показал следующее.

Единственными индивидуализирующими элементами сравниваемых обозначений выступают слова «GUARDIANT» и «GUARDIAN», при этом слово «GUARDIAN» в противопоставленном знаке является лексической единицей английского языка со значением «опекун, страж, попечитель, блюститель» (см. <https://www.lingvolive.com>), а слово «GUARDIANT» заявленного обозначения не имеет перевода, т.е. воспринимается в качестве фантазийного.

Поскольку словесное обозначение «GUARDIANT» в составе заявленного обозначения является изобретенным словом, провести сравнение заявленного обозначения по семантическому критерию сходства с противопоставленным товарным знаком не представляется возможным, что обуславливает второстепенность этого критерия сходства.

По основным факторам звукового сходства, установленным пунктом 42 Правил, заявленное обозначение «GUARDIANT» и противопоставленный знак «GUARDIAN» характеризуются совпадением гласных и большинства согласных букв/звуков, фактически одно обозначение фонетически входит в другое.

Кроме того, сопоставляемые обозначения выполнены стандартным шрифтом заглавными буквами одного алфавита, графемы в этих обозначениях имеют одинаковое написание, что обуславливает вывод о визуальном сходстве заявленного обозначения и противопоставленного знака.

Наличие фонетического и графического сходства заявленного обозначения и противопоставленного знака обуславливает вывод о наличии между ними высокой степени сходства, что вкупе с высокой степенью однородности товаров 01 класса МКТУ, для индивидуализации которых они предназначены, предопределяет возможность возникновения представления о том, что сопоставляемые обозначения принадлежат одному и тому же предприятию или исходят из одного и того же коммерческого источника.

В силу установленной выше высокой степени сходства и однородности товаров сравниваемых обозначений заявленное обозначение признается сходным до степени смешения с противопоставленным знаком по международной регистрации №1572528 согласно требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении всех товаров 01 класса МКТУ. В этой связи оснований для удовлетворения поступившего возражения не имеется.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 18.04.2022, оставить в силе решение Роспатента от 19.12.2021.