

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью 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 апреля 2020 г. № 644/261, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25 августа 2020 г. № 59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 19.07.2023, поданное ООО «Керберос», Санкт-Петербург, ОГРН 1057811578110 (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 20.09.2022 о государственной регистрации товарного знака по заявке №2021729883, при этом установлено следующее.

Словесное обозначение «**KERBEROS**» по заявке №2021729883 подано на регистрацию товарного знака 18.05.2021 на имя заявителя в отношении товаров 06, 19, 20 и услуг 35, 37, 40 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности 20.09.2022 было принято решение (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака в отношении товаров 06 (части), 19, 20 (части) и части услуг 35, 37, 40 классов МКТУ.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что в отношении другой части товаров 06, 20 и услуг 35, 37, 40 классов МКТУ заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку сходно до степени смешения:

- с товарным знаком «**KERBEROS**» (свидетельство №370344 – приоритет от 07.12.2006, срок действия регистрации продлен до 07.12.2026), зарегистрированным

на имя Дафор Ой, Тулиламменкаари 8, 56610 Раутярви, Финляндия, для однородных товаров 06, 20 классов МКТУ и услуг 35, 37, 40 классов МКТУ;

- с товарным знаком «KERBEROS КЕРБЕРОС» (свидетельство № 888021 – приоритет от 15.03.2021), зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью "ЗАВОД ЗСИ", 198095, Санкт-Петербург, г. Михайловский пер, дом № 7А, литера А, помещение 1-Н, в отношении однородных товаров 06 и услуг 40 классов МКТУ.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 19.07.2023, заявитель просит принять во внимание следующую информацию:

- решением Суда по интеллектуальным правам от 31 марта 2022 года по делу № СИП-397/2021 правовая охрана товарного знака по свидетельству № 370344 досрочно прекращена в отношении: товаров 6 класса МКТУ *«втулки [скобяные изделия]; задвижки; замки висячие; замки для сумок, портфелей и т. п. металлические; замки для транспортных средств металлические; замки, запоры [за исключением электрических]; замки, запоры пружинные; замки, затворы, запоры для коробок, ящичков; замки, сцепки для приводных ремней; запоры дверные задвижные; запоры для контейнеров, сосудов, резервуаров; защелки; звенья натяжные соединительные; изделия скобяные; ключи; кольца для ключей; скобы из обычных металлов; шпингалеты оконные; язычки для замков»*; товаров 9 класса МКТУ *«замки электрические»* и услуг 40 класса МКТУ *«гальванопокрытие; гравирование; закалка металлов; золочение; информация по вопросам обработки материалов; литография; литье металлов; лужение; меднение; намагничивание; никелирование; обработка металлов; пайка; плакирование металлов; полирование с помощью абразивов; производство замочных и скобяных изделий; прокатка в тонкие листы; работы монтажно-сборочные по заказу [для третьих лиц]; услуги по изготовлению ключей и замков; услуги по электропроизводству; фрезерование; хромирование; цинкование»*, в силу чего в отношении однородных товаров и услуг противопоставление товарного знака № 370344 должно быть снято;

- в отношении противопоставленного товарного знака по свидетельству №888021, зарегистрированного в отношении товаров 06 и услуг 40 классов МКТУ, заявитель сообщает, что им (ООО «КЕРБЕРОС». ОГРН 1057811578110, ИНН 7805374675) и аффилированными с ним юридическими лицами (ООО «Керберос», ОГРН 1107847205135, ООО «Керберос», ОГРН 1157847109067, ООО «Торговый дом «Керберос», ОГРН: 1157847109133) было подано возражение против регистрации товарного знака по свидетельству №888021, в связи с чем предполагает, что при рассмотрении возражения будут учтены все обстоятельства дела, и будет принято решение об отмене этой регистрации в отношении всех товаров и услуг и данное противопоставление будет снято.

После принятия решения по поданному возражению против регистрации товарного знака №888021 товарный знак по заявке и изменению объема прав по товарному знаку № 370344 в соответствии с решением СИП может быть принято решение о регистрации товарного знака по заявке № 20217298830 в отношении более широкого перечня товаров и услуг.

В соответствии с пунктом 34 Правил ППС рассмотрение данного возражения было приостановлено в связи с рассмотрением в административном порядке возражения против предоставления правовой охраны противопоставленному товарному знаку по свидетельству №888021, решение по которому имело значение для результатов рассмотрения данного спора.

Делопроизводство по данному делу было возобновлено после принятия и вступления в силу решения Роспатента от 27.12.2023 о признании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №888021 недействительным частично.

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

С учетом даты подачи (18.05.2021) заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутые 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 Минэкономразвития России от 20 июля 2015 года №482 и введенные в действие 31 августа 2015г. (далее — Правила).

В соответствии с требованиями пункта 6(2) 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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в пункте 6 статьи 1483 Кодекса, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя.

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 словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам. 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).


Заявленное обозначение, как указано выше, представляет собой словесное обозначение «**KERBEROS**», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Как указано выше, 20.09.2022 было принято решение Роспатента о предоставлении правовой охраны товарному знаку по заявке №2021729883 в отношении части заявленных товаров 06, 20 и услуг 35, 37, 40 классов МКТУ:

.

Регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в полном объеме препятствовали следующие товарные знаки:



- комбинированный товарный знак «» по свидетельству №370344 [1], правовая охрана которому была предоставлена, в частности, в отношении товаров 06, 09 и услуг 40 классов МКТУ;

KERBEROS

КЕРБЕРОС

- словесный товарный знак «**КЕРБЕРОС**» по свидетельству №888021 [2], зарегистрированный в отношении товаров 06 и услуг 40 классов МКТУ.

Заявитель не оспаривает сходство заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками, которое обусловлено фонетическим тождеством словесных элементов (KERBEROS - КЕРБЕРОС), играющих основную индивидуализирующую роль в сравниваемых обозначениях, и однородность товаров 06, 09, 20 и услуг 35, 37, 40 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается

правовая охрана обозначению «KERBEROS», и зарегистрированы противопоставленные товарные знаки.

Вместе с тем, при принятии решения Роспатента от 20.09.2022 не были учтены следующие обстоятельства.

В соответствии с решением Суда по интеллектуальным правам от 31 марта 2022 года по делу № СИП-397/2021 правовая охрана товарного знака по свидетельству №370344 [1] досрочно прекращена в отношении части товаров и услуг:

- 06 класса - *втулки [скобяные изделия]; задвижки; замки висячие; замки для сумок, портфелей и т. п. металлические; замки для транспортных средств металлические; замки, запоры [за исключением электрических]; замки, запоры пружинные; замки, затворы, запоры для коробок, ящичков; замки, сцепки для приводных ремней; запоры дверные задвижные; запоры для контейнеров, сосудов, резервуаров; защелки; звенья натяжные соединительные; изделия скобяные; ключи; кольца для ключей; скобы из обычных металлов; шпингалеты оконные; язычки для замков;*

- 09 класса - *замки электрические;*

- 40 класса - *гальванопокрытие; гравирование; закалка металлов; золочение; информация по вопросам обработки материалов; литография; литье металлов; лужение; меднение; намагничивание; никелирование; обработка металлов; пайка; плакирование металлов; полирование с помощью абразивов; производство замочных и скобяных изделий; прокатка в тонкие листы; работы монтажно-сборочные по заказу [для третьих лиц]; услуги по изготовлению ключей и замков; услуги по электропроизводству; фрезерование; хромирование; цинкование (дата внесения записи в Государственный реестр: 20.05.2022).*

Соответственно, правовая охрана противопоставленного товарного знака по свидетельству №370344 [1] сохранена в отношении товаров и услуг:

06 класса - арматура строительная; болванки из обычных металлов, в том числе для изготовления ключей; болты; буквы и цифры [из обычных металлов], за исключением типографских; винты, шурупы; вывески; гайки металлические; гвозди; двери металлические; жалюзи; зажимы; заклепки; знаки сигнальные несветящиеся

немеханические [металлические]; знаки, пластины номерные регистрационные; изделия из обычных металлов художественные; каркасы строительные; карнизы; комплекты дверные; комплекты оконные; конструкции передвижные; конструкции стальные; коробки, рамы дверные; кронштейны, консоли строительные; крюки [скобяные изделия]; лестницы; листы стальные; материалы строительные; металл листовой; металлы обычные, необработанные или частично обработанные; молотки дверные; навесы [строительные конструкции]; наручники; обвязки для транспортировки грузов и погрузочно-разгрузочных работ; облицовки, обшивки, покрытия строительные; обрешетки; ограды; окантовки для дверей; окантовки для окон; окна; опоры, раскосы; панели сигнальные несветящиеся немеханические; перегородки внутренние; перемычки дверные или оконные; петли дверные, оконные; платформы сборные металлические; плитки строительные; плиты, пластины, слябы, плоские заготовки стальные; потолки; припои твердые; приспособления для закрывания, открывания дверей [неэлектрические]; приспособления зажимные для канатов, кабелей, тросов и труб; проволока; прокладки; пружины [скобяные изделия]; прутки для твердой пайки и сварки; рамы, каркасы строительные; резервуары; решетки; ролики [за исключением деталей машин]; ролики, колесики, бегунки для раздвижных дверей; ручки дверные; сваи шпунтовые; сейфы; сплавы обычных металлов; ставни металлические; стержни [скобяные изделия]; таблички опознавательные; тросы; трубы; турникеты неавтоматические; уголки; упоры, ограничители; упоры, ограничители дверные; установки для парковки велосипедов; филенки дверные; цепи; шарниры; шкатулки для денег с обеспечением сохранности содержимого; ящики.

20 класса - дверные ручки неметаллические; детали стержневые, крепежные; доски для ключей; замки [за исключением электрических]; замки для транспортных средств; затворы для емкостей; ключи-карточки пластиковые [без кода]; контейнеры [для хранения и транспортировки]; мебель металлическая; фурнитура дверная неметаллическая; фурнитура мебельная неметаллическая; фурнитура оконная неметаллическая.

35 класса - агентства по импорту-экспорту; демонстрация товаров; изучение рынка; информация статистическая; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оценка коммерческой деятельности; представление [презентация] товаров в средствах связи, с целью розничной продажи; продвижение товаров [для третьих лиц]; распространение образцов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети, в том числе в Интернет в качестве доменного имени; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами].

37 класса - информация по вопросам ремонта; информация по вопросам строительства; надзор контрольно-управляющий за строительными работами; обслуживание техническое и ремонт комнат-сейфов; работы газо-слесарно-технические; ремонт запирающих устройств, в том числе замков; ремонт и техническое обслуживание сейфов; ремонт транспортных средств; строительство; установка и ремонт охранной сигнализации; установка и ремонт устройств пожарной сигнализации; установка и ремонт электроприборов; установка, ремонт и техническое обслуживание конторского оборудования; устранение помех в работе электрических установок.

45 класса - агентства детективные; агентства по организации ночной охраны; консультации по вопросам безопасности; контроль систем защиты от взлома; осмотр багажа в целях безопасности; открывание замков с секретом; охрана штатская; услуги телохранителей.

В соответствии с решением Роспатента от 27.12.2023 правовая охрана товарного знака по свидетельству №888021 признана недействительной частично, ее действие сохранено в отношении следующего перечня товаров/услуг:

06 класса - колпачки укупорочные металлические; колышки металлические.

40 класса - гальванопокрытие; гравирование; закалка металлов; золочение; литография; литье металлов; лужение; меднение; намагничивание; никелирование; обработка абразивная; обработка металлов; пайка; плакирование металлов; полирование с помощью абразивов; работы монтажно-сборочные по заказу для

третьих лиц; работы сварочные; фрезерование; хромирование (дата внесения записи в Государственный реестр: 27.12.2023).

Коллегия обращает внимание, что, несмотря на признание недействительной правовой охраны противопоставленного товарного знака по свидетельству №888021 [2] в отношении таких товаров 06 класса МКТУ как *«замки для коробок металлические; замки для портфелей металлические; замки для сумок металлические; замки для транспортных средств металлические; замки металлические, за исключением электрических; замки навесные металлические, за исключением электрических; замки пружинные»*, в перечне 20 класса МКТУ противопоставленного товарного знака по свидетельству №370344 [1] остались однородные товары (*замки [за исключением электрических]; замки для транспортных средств*), по прежнему препятствующие регистрации заявленного обозначения для части заявленных товаров 06 класса МКТУ, относящихся к замкам, замочным изделиям и товарам, которые являются сопутствующими и взаимодополняемыми товарами (ключи для замков), а также связанным с ними услугам 40 класса (услуги по изготовлению ключей).

Учитывая вышеизложенные обстоятельства, правовая охрана товарного знака по заявке №2021729883, помимо уже принятого решения о регистрации для части заявленных товаров и услуг, может быть предоставлена только в отношении следующих товаров 06 класса МКТУ (*втулки [изделия скобяные металлические]; втулки обжимные для рукояток металлические; втулки обжимные металлические; втулки расширяющиеся для крепёжных винтов; задвижки дверные металлические; задвижки оконные металлические; задвижки плоские; зажимы металлические [скобы]; запоры для контейнеров металлические; запоры металлические для дверей; запоры металлические для окон; запоры металлические, за исключением электрических; запоры пружинные; засовы для ворот металлические; защелки металлические; звенья натяжные соединительные; звенья соединительные для цепей металлические; изделия скобяные металлические; кольца медные; кольца разъемные для ключей металлические; кольца стопорные металлические; насадки металлические; скобы для строительства и промышленного использования; скобы*

металлические для строительных и производственных целей; шайбы металлические; шпингалеты оконные; шпинты металлические), для которых правовая охрана противопоставленных товарных знаков [1] – [2] была прекращена и которые не являются однородными с товарами и услугами, в отношении которых сохранилась их правовая охрана.

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

удовлетворить возражение, поступившее 19.07.2023, изменить решение Роспатента от 20.09.2022 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2021729883.