

Приложение
к решению Федеральной службы
по интеллектуальной собственности

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, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 12.07.2024, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Инженерно-технический центр Кристалл», г. Казань (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 22.05.2024 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2023743634 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.

Словесное обозначение «Ингибитор Кристалл» по заявке №2023743634, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 23.05.2023, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 01 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 22.05.2024 об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении заявленных товаров 01 класса МКТУ (далее – решение Роспатента), основанное на заключении по результатам экспертизы, которое мотивировано несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 1 и пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В результате проведения экспертизы комбинированного обозначения, заявленного в отношении товаров 01 класса МКТУ, установлено, что включенный в состав заявленного обозначения словесный элемент «Ингибитор» («Ингибитор» - вещество, которое останавливает или значительно замедляет скорость химической реакции, они действуют так же направленно, как и катализаторы, и их широко применяют для предотвращения коррозии, окисления или полимеризации, Научно-технический энциклопедический словарь, см.: <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ntes/1774>), не обладает различительной способностью, так как указывают на вид, свойства и состав товаров, в связи с чем является неохраняемым элементом обозначения на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, установлено, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком «CRYSTALS» (свидетельство №361821, приоритет от 07.12.2006г.), зарегистрированным на имя «Озпетпро Пти Лтд», 15А, Линкмеад авеню, Клонтарф, Сидней, НСВ, Австралия 2093, в отношении однородных товаров 01 класса МКТУ на основание пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В поступившем возражении доводы заявителя сводятся к следующему:

- заявитель выражает согласие с указанием словесного элемента «ИНГИБИТОР» в качестве неохраняемого,
- заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак не являются сходными до степени смешения,

- графические отличия влияют на общее восприятие потребителем заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака, что ведет к различному общему зрительному впечатлению,
- товары, представленные под заявленным обозначением, и товары противопоставленного товарного знака не являются однородными по основному признаку - вид товара,
- товары под заявленным обозначением применяются в системах водоподготовки на предприятиях промышленного и энергетического комплексов, в сфере ЖКХ, товары компании «Ozpetro Pty Ltd» специализируется на производстве и продаже товаров для домашних животных,
- сравниваемые товары имеют различные условия реализации, испрашиваемые товары не реализуются в розницу, а только по средствам B2B продаж, в отличие от товаров противопоставленного товарного знака,
- испрашиваемые товары относятся к товарам производственно-технического назначения, товары, представленные под противопоставленным товарным знаком – являются товарами широкого потребления,
- вывод Роспатента о невозможности зарегистрировать заявленное обозначение ввиду наличия сходного до степени смешения товарного знака по свидетельству №361821 противоречит факту регистрации товарных знаков №160220, №131691, №506627.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и принять решение о государственной регистрации товарного знака в отношении заявленного перечня товаров 01 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, коллегия установила следующее.

С учетом даты (23.05.2023) поступления заявки №2023743634 правовая база для оценки охранных способностей заявленного обозначения включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные

приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 года №482, 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.

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. Проверяется также, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы:

- общепринятыми символами, характерными для отраслей хозяйства или области деятельности, к которым относятся содержащиеся в перечне товары, для которых испрашивается регистрация товарного знака;
- условными обозначениями, применяемыми в науке и технике;
- общепринятыми терминами, являющимися лексическими единицами, характерными для конкретных областей науки и техники.

В соответствии с пунктом 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. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.

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

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 заявленаом обозначении.

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 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 «Ингибитор Кристалл» является словесным, выполнено стандартным шрифтом буквами кириллического алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 01 класса МКТУ.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Входящие в состав заявленного обозначения словесный элемент «ИНГИБИТОР» имеет следующее значение: «Ингибитор» - вещество, которое останавливает или значительно замедляет скорость химической реакции, они действуют так же направленно, как и катализаторы, и их широко применяют для предотвращения коррозии, окисления или полимеризации, Научно-технический энциклопедический словарь, см.: <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ntes/1774>.

Таким образом, словесный элемент «ИНГИБИТОР», указывает на вид, свойства и состав товаров, ввиду чего является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, с чем заявитель выражает согласие.

При анализе заявленного обозначения и оценке словесного элемента «ИНГИБИТОР» на соответствие требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса коллегией также был принят во внимание испрашиваемый перечень заявленных товаров 01 класса МКТУ, а также вид деятельности заявителя.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Противопоставленный знак представляет собой словесный знак «CRYSTALS» по свидетельству №361821, выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, правовая охрана предоставлена в отношении, в том числе, товаров 01 класса МКТУ.

В заявлении обозначении «Ингибитор Кристалл» основную индивидуализирующую функцию выполняет словесный элемент «Кристалл». Словесный элемент «Ингибитор» исключен из правовой охраны на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, ввиду чего являются слабым элементом в знаке

и лишь дополняют основной словесный элемент «Кристалл».

Заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак являются сходными в силу фонетического сходства словесных элементов «КРИСТАЛЛ» и «CRYSTALS».

Сравниваемые знаки «КРИСТАЛЛ» и «CRYSTALS» при произношении имеют близкое фонетическое звучание, поскольку имеют одну основу – К Р И С Т А Л (K R I S T A L) / C R Y S T A L (КРИСТАЛ). Несмотря на различие конечных звуков в заявлном и противопоставленном товарном знаке (Л/S), наличие фонетически тождественных звуков К Р И С Т А Л / C R Y S T A L является определяющим при звуковом восприятии сравниваемых знаков и акцентирует внимание потребителей в первую очередь.

Семантическое сходство обусловлено совпадением смыслового значения словесных элементов «КРИСТАЛЛ» и «CRYSTALS» («Crystals» - кристаллы, <https://translate.academic.ru/crystals/xx/ru/>) заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака. Очевидно, что слово «кристаллы» является производным словом во множественном числе, образованным от слова «кристалл». Соответственно, сравниваемые обозначения «КРИСТАЛЛ» и «CRYSTALS» (КРИСТАЛЛЫ) являются близкими по смыслу, что порождает в сознании потребителя сходный ассоциативный ряд, связанный со значением слова «кристалл» (кристалл – твердое вещество с определенным химическим составом, имеющее правильную геометрическую форму и постоянные углы между гранями, Научно-технический энциклопедический словарь, <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ntes/2279/%D0%9A%D0%A0%D0%98%D0%A1%D0%A2%D0%90%D0%9B%D0%9B>), что позволяет говорить о сходстве знаков по семантическому критерию.

С точки зрения визуального критерия заявленное обозначение выполнено стандартным шрифтом буквами кириллического алфавита, противопоставленный товарный знак является словесным, выполнен стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Вместе с тем, написание

сравниваемых словесных элементов буквами разных алфавитов не приводят к отсутствию ассоциирования сравниваемых обозначений друг с другом.

В соответствии с изложенным, коллегия пришла к выводу, что, несмотря на отдельные отличия, сопоставляемые обозначения ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать заключение об их сходстве.

Анализ товаров, представленных в перечнях сравниваемых обозначений, показал следующее.

Испрашиваемые товары 01 класса МКТУ представляют собой: «антинакипины; антиоксиданты для промышленности; вещества для умягчения воды; диспергаторы для нефти; материалы фильтрующие из химических веществ; препараты против накипи; препараты химические для лабораторных анализов, за исключением предназначенных для медицинских или ветеринарных целей; препараты химические для научных целей, за исключением предназначенных для медицинских или ветеринарных целей; препараты химические для удаления нагара в двигателях; реактивы химические, за исключением предназначенных для медицинских или ветеринарных целей; флокулянты; химикаты для очистки воды; химикаты для промывки [очистки] радиаторов».

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №361821 зарегистрирован в отношении широкого перечня товаров 01 класса МКТУ:

01 - химические продукты, предназначенные для использования в научных целях, в фотографии, необработанные синтетические смолы, необработанные пластические материалы; удобрения; составы для тушения огня; препараты для закалки и пайки металлов; препараты для консервирования пищевых продуктов; дубильные вещества; наполнители туалетов для животных на основе силикагеля.

Перечень заявленного обозначения также как и перечень противопоставленного товарного знака включает единую родовую позицию товаров как «препараты химические для научных целей, за исключением предназначенных для медицинских или ветеринарных целей» и «химические продукты, предназначенные для использования в научных целях».

Таким образом, испрашиваемые товары 01 класса МКТУ «препараты химические для научных целей, за исключением предназначенных для медицинских или ветеринарных целей, препараты химические для лабораторных анализов, за исключением предназначенных для медицинских

или ветеринарных целей, реактивы химические, за исключением предназначенных для медицинских или ветеринарных целей» коллегия соотносит с товарами 01 класса МКТУ противопоставленного товарного знака «*продукты химические, предназначенные для использования в научных целях*».

Кроме того, испрашиваемые товары 01 класса МКТУ «антинаципины; антиоксиданты для промышленности; вещества для умягчения воды; диспергаторы для нефти; материалы фильтрующие из химических веществ; препараты против накипи; препараты химические для удаления нагара в двигателях; флокулянты; химикаты для очистки воды; химикаты для промывки [очистки] радиаторов» признаны однородными с товарами 01 класса МКТУ противопоставленного товарного знака, а именно: «*химические продукты, предназначенные для использования в научных целях, необработанные синтетические смолы, необработанные пластические материалы, составы для тушения огня; препараты для закалки и пайки металлов, наполнители туалетов для животных на основе силикагеля*», так как сравниваемые товары относятся к химическим продуктам, предназначенным для использования в промышленных и научных целях, соотносятся как род/вид.

Таким образом, испрашиваемые товары 01 класса МКТУ и товары 01 класса МКТУ противопоставленного товарного знака тесно связаны друг с другом, имеют одно назначение и круг потребителей, общие условия реализации, соотносятся друг с другом по родовому/видовому признаку.

Учитывая установленное сходство заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака, а также однородность испрашиваемых товаров 01 класса МКТУ соответствующим товарам 01 класса МКТУ противопоставленного товарного знака, их следует признать сходными до степени смешения.

Проведенный анализ показал, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с противопоставленным товарным знаком по свидетельству №361821 в отношении однородных товаров 01 класса МКТУ, и,

следовательно, вывод Роспатента о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

Коллегия отмечает, что приведенная заявителем информация о фактической деятельности заявителя и правообладателя товарного знака по свидетельству №361821 не является определяющим фактором в оценке однородности сравниваемых обозначений, поскольку при установлении однородности анализируются исключительно товары, которые содержатся в испрашиваемом перечне, и товары, в отношении которых действует государственная регистрация противопоставленного товарного знака.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 12.07.2024,
оставить в силе решение Роспатента от 22.05.2024.**