

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 подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520, рассмотрела поступившее 29.05.2020 возражение, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Строительная компания «КРОНОС», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака (знака обслуживания) по заявке № 2018717595, при этом установила следующее.



Комбинированное обозначение « » по заявке № 2018717595, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 27.04.2018, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака (знака обслуживания) на имя заявителя в отношении услуг 35, 37, 40, 42 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

Роспатентом 31.07.2019 было принято решение о государственной регистрации товарного знака (знака обслуживания) по заявке № 2018717595 в отношении части заявленных услуг 40 класса МКТУ (*вулканизация [обработка*

материалов]; гальванизация/цинкование; гальванопокрытие; переработка мусора и отходов; переработка нефти; работы кузнечные; работы сварочные; распиловка материалов; сжигание мусора и отходов; сортировка отходов и вторично переработанных материалов [переработка]). В отношении иных услуг 40 класса МКТУ (гравирование; работы монтажно-сборочные по заказу для третьих лиц), а также в отношении всех заявленных услуг 35, 37 и 42 классов МКТУ в регистрации



обозначения «
» в качестве товарного знака отказано по основаниям, предусмотренным пунктом 6 статьи 1483 Кодекса, по причине установленного сходства:



- с обозначением « **KRONOS** » по заявке № 2018711043 (дата подачи: 22.03.2018), заявленным на регистрацию в качестве товарного знака на имя Общества с ограниченной ответственностью Международная Научно Производственная Корпорация «КРОНОС», Иркутская область, в отношении однородных услуг 35, 42 классов МКТУ;



- с товарным знаком «
» по свидетельству № 565668 (приоритет от 10.06.2014), зарегистрированным на имя Товарищества с ограниченной ответственностью «Буран Бойлер», Республика Казахстан, в отношении однородных услуг 42 класса МКТУ;



- с товарными знаками «
», «
» и «**КРОНОС**» по свидетельствам №№ 397980, 397979 (приоритет от 18.12.2007) и № 371147 (приоритет от 13.02.2007), зарегистрированными на имя

Лапина Андрея Владимировича, Москва, в отношении однородных услуг 35, 37 классов МКТУ;



- с товарным знаком «ОПТИКА КРОНОС» по свидетельству № 392245 (приоритет от 24.09.2007), зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью «КРОНОС», г. Нижний Новгород, в отношении однородных услуг 40 класса МКТУ;

- со знаком «KRONOS ecochem» по международной регистрации № 756839 (дата международной регистрации: 16.03.2001), зарегистрированным на имя KRONOS INTERNATIONAL, INC., Германия, в отношении однородных услуг 42 класса МКТУ.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 29.05.2020, заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 31.07.2019. Доводы возражения сводятся к следующему:

- по заявке № 2018711043 не оплачена пошлина за регистрацию товарного знака и выдачу свидетельства на него, и истек срок по ее оплате, в связи с этим противопоставление по данной заявке может быть снято;

- услуги 42 класса МКТУ, указанные в заявке заявителя, только в части однородны услугам 42 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак по свидетельству № 565668;

- услуги 40 класса МКТУ, указанные в заявке заявителя, только в части однородны услугам 40 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак по свидетельству № 392245;

- правовая охрана противопоставленного знака по международной регистрации № 756839 действует в отношении товаров 01, 02, 05, 31 классов МКТУ и в отношении услуг *«изучение технических процессов и технические консультации относительно использования продуктов, упомянутых в классах товаров; консультации и помощь при вводе в эксплуатацию установок для хранения и / или учета продуктов, указанных в классах товаров; проведение прикладных испытаний*

продукции, техническая поддержка в решении проблем, возникающих при внедрении продукции» 42 класса МКТУ, которые касаются исключительно товаров 01, 02, 05, 31 классов МКТУ, указанных в данной регистрации, в связи с чем заявитель ограничивает перечень услуг 42 класса МКТУ, для которых испрашивается правовая охрана, путем указания «за исключением услуг, касающихся товаров 01, 02, 05, 31 классов»;

- в Суде по интеллектуальным правам рассматривается дело, касающееся правовой охраны противопоставленного товарного знака по свидетельству № 371147.

На основании изложенных доводов заявитель просит удовлетворить возражение, изменить решение о государственной регистрации товарного знака (знака обслуживания) по заявке № 2018717595 и вынести решение о его регистрации в отношении услуг 35 класса МКТУ, услуг 40 класса МКТУ, за исключением *«гравирование; информация по вопросам обработки материалов; услуги оптических техников; шлифование оптического стекла»*, услуг 42 класса МКТУ, за исключением *«услуги по промышленному анализу и научным исследованиям; разработка и усовершенствование технического и программного обеспечения компьютеров, изучение технических процессов и технические консультации относительно использования продуктов, упомянутых в классах товаров 01, 02, 05, 31 классов; консультации и помощь при вводе в эксплуатацию установок для хранения и / или учета продуктов, указанных в классах товаров 01, 02, 05, 31 классов; проведение прикладных испытаний продукции, техническая поддержка в решении проблем, возникающих при внедрении товаров 01, 02, 05, 31 классов»*.

Дополнительно в ходе рассмотрения возражения заявителем представлены следующие материалы:

(1) копия заявления о регистрации отчуждения исключительного права на товарный знак по свидетельству № 371147;

(2) копии Определений Суда по интеллектуальным правам от 23.06.2020, от 03.08.2020 по делу № СИП-408/2020;

(3) дополнение к возражению, содержащее скорректированный перечень услуг, в отношении которых испрашивается регистрация заявленного обозначения, а именно: 37 класс МКТУ – асфальтирование; восстановление двигателей полностью или частично изношенных; восстановление машин полностью или частично изношенных; восстановление протектора на шинах; вулканизация покрышек [ремонт]; герметизация сооружений [строительство]; заряд аккумуляторов транспортных средств; изоляция сооружений; информация по вопросам ремонта; информация по вопросам строительства; кладка кирпича; консультации по вопросам строительства; лакирование; лужение повторное; монтаж строительных лесов; мощение дорог; мытье транспортных средств; надзор [контрольно-управляющий] за строительными работами; обработка антикоррозионная транспортных средств; обслуживание техническое транспортных средств; оклеивание обоями; окраска и обновление вывесок; очистка зданий [наружной поверхности]; полирование транспортных средств; помощь при поломке, повреждении транспортных средств; прокат бульдозеров; прокат дренажных насосов; прокат машин для уборки улиц; прокат машин для чистки; прокат подъемных кранов [строительное оборудование]; прокат строительной техники; прокат экскаваторов; прокладка кабеля; работы газо-слесарно-технические и водопроводные; работы каменно-строительные; работы кровельные; работы малярные; работы плотницкие; работы подводные ремонтные; работы штукатурные; ремонт и техническое обслуживание автомобилей; ремонт линий электропередачи; смазка транспортных средств; снос строительных сооружений; сооружение и ремонт складов; станции технического обслуживания транспортных средств [заправка топливом и обслуживание]; строительство, в том числе строительство нефтепроводов и сооружений на них, автомобильных дорог, искусственных сооружений (мосты, пешеходные переходы), систем газоснабжения и газораспределения, в том числе магистральных газопроводов, газораспределительных станций, компрессорных станций, нефтепроводов и сооружений на них; автомобильных газонаполнительных станций, передвижных автомобильных газозаправочных станций; строительство

дамб/строительство молот; строительство и техническое обслуживание трубопроводов; строительство подводное; строительство портов; строительство промышленных предприятий; строительство ярмарочных киосков и павильонов; уборка зданий [внутренняя]; уборка улиц; услуги по гидроразрыву пласта; услуги по созданию искусственного снежного покрова; установка дверей и окон; установка и ремонт лифтов; установка и ремонт отопительного оборудования; установка и ремонт охранной сигнализации; установка и ремонт устройств для кондиционирования воздуха; установка и ремонт устройств пожарной сигнализации; установка и ремонт электроприборов; установка, обслуживание и ремонт компьютеров; установка, ремонт и техническое обслуживание машинного оборудования; установка, ремонт и техническое обслуживание офисной техники и оборудования; устранение помех в работе электрических установок; чистка транспортных средств; строительство; ремонт; установка оборудования; реконструкция и ремонт оборудования на гидроэлектростанциях, государственной районной электростанции, подстанциях электроснабжения; сервисное и техническое обслуживание, пусконаладочные работы на автомобильных газонаполнительных станциях, передвижных автомобильных газозаправочных станциях; 40 класс МКТУ – работы кузнечные; работы монтажно-сборочные по заказу для третьих лиц; работы сварочные.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты подачи (27.04.2018) заявки № 2018717595 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Согласно пункту 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как 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 заявленном обозначении.

Согласно пункту 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные);

расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;


3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

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

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

Заявленное обозначение « КРОНОС» по заявке № 2018717595 является комбинированным, включает изобразительный элемент и словесный элемент «КРОНОС», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита и расположенный справа от изобразительного элемента.

Согласно дополнению (3) правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении части услуг 37 и 40 классов МКТУ. При этом для услуг 40 класса МКТУ – *«работы кузнечные; работы сварочные»*, указанных в

дополнении (3), Роспатентом уже принято решение о регистрации товарного знака по заявке № 2018717595.

В оспариваемом решении в качестве сходных до степени смешения с



заявленным обозначением указаны обозначение « KRONOS » и товарные знаки

«  **CRONOS** », «  Кронос », «  Kronos », « *КРОНОС* », «  ПТИКА **KRONOS** », « **KRONOS ecochem** » (противопоставленные товарные знаки), принадлежащие иным лицам.

Сходство заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков обусловлено фонетическим и семантическим тождеством входящих в их состав основных элементов «КРОНОС»/ «KRONOS»/ «CRONOS» (Kronos, Cronos – Кронос (миф.)).


Графические отличия сравниваемых обозначений носят второстепенный характер ввиду превалирования фонетического и семантического критериев сходства. Высокая степень сходства доминирующих элементов приводит к ассоциированию заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками.



Вместе с тем заявителем указано на обстоятельства, которые исключают вероятность смешения заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков для части услуг.

Так, в отношении заявки № 2018711043 Роспатентом 30.09.2019 принято



решение о регистрации товарного знака « **KRONOS** » в отношении товаров 05, 11, 32, 35, 42 классов МКТУ. Срок уплаты пошлины за регистрацию товарного знака и выдачу свидетельства продлен до 31.12.2020. С учетом сокращения заявленного перечня услуг (3) заявитель не оспаривает решение Роспатента от 31.07.2019 в части услуг 35 и 42 классов МКТУ. Услуги 37 и 40 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация заявленного обозначения, не однородны услугам 35 и 42 классов МКТУ, указанным в противопоставленной заявке № 2018711043.


Правовая охрана противопоставленного товарного знака «  **CRONOS** » по свидетельству № 565668 (приоритет от 10.06.2014) действует в отношении товаров и услуг 06, 07, 09, 11, 21 и 42 классов МКТУ. Согласно дополнению (3) заявитель не оспаривает решение Роспатента от 31.07.2019 в части услуг 42 класса МКТУ. Услуги 37 и 40 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация заявленного обозначения, не однородны услугам 42 класса МКТУ, указанным в свидетельстве № 565668.

Согласно сведениям Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) срок действия исключительных прав на товарные знаки «  **Кронос** » и «  **Kronos** » по свидетельствам №№ 397980, 397979 (приоритет от 18.12.2007) истек 18.12.2017, о чем 10.10.2019 внесена соответствующая запись (номер бюллетеня: 19/2019). Таким образом, указанные противопоставления снимаются.

Согласно сведениям Госреестра исключительное право на противопоставленный товарный знак « **КРОНОС** » по свидетельству № 371147 (приоритет от 13.02.2007) в отношении услуг 37 класса МКТУ передано

заявителю, о чем внесена соответствующая запись от 02.10.2020 и заявителю выдано свидетельство № 777610. Таким образом, правовая охрана товарного знака по свидетельству № 371147 действует только в отношении товаров и услуг 19, 21 и 35 классов МКТУ. Согласно дополнению (3) заявитель не оспаривает решение Роспатента от 31.07.2019 в части услуг 35 класса МКТУ. Услуги 37 и 40 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация заявленного обозначения, не однородны услугам 35 класса МКТУ, указанным в свидетельстве № 371147.

Правовая охрана противопоставленного знака «**KRONOS ecochem**», по международной регистрации № 756839 (дата международной регистрации: 16.03.2001) действует на территории Российской Федерации в отношении товаров 05, 31 и услуг 42 классов МКТУ. Согласно дополнению (3) заявитель не оспаривает решение Роспатента от 31.07.2019 в части услуг 42 класса МКТУ. Услуги 37 и 40 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация заявленного обозначения, не однородны услугам 42 класса МКТУ, указанным в международной регистрации № 756839.

Правовая охрана противопоставленного товарного знака « «ОПТИКА KRONOS» по свидетельству № 392245 (приоритет от 24.09.2007) действует в отношении услуг 40 и 44 классов МКТУ с указанием элемента «Оптика» в качестве неохраняемого элемента товарного знака.

В отношении однородности услуг, для которых испрашивается регистрация заявленного обозначения, и услуг, в отношении которых зарегистрирован указанный выше противопоставленный товарный знак, коллегия установила следующее.

Согласно дополнению (3) заявитель оспаривает решение Роспатента от 31.07.2019 в отношении части услуг 37 и 40 классов МКТУ.

Услуги 37 класса МКТУ перечня (3) в большинстве своем содержат услуги строительно-ремонтные, услуги по установке оборудования, услуги, связанные с обслуживанием транспортных средств. Эти группы услуг не однородны услугам 40 класса МКТУ, указанным в свидетельстве № 392245.

Вместе с тем услуги *«лакирование; лужение повторное»* 37 класса МКТУ перечня (3) представляют собой различные виды обработки материалов.

Так, согласно информационным источникам (например, учебному пособию Корягина С.И., Пименова И.В., Худякова В.К. «Способы обработки материалов», Калининград, 2000 г., см. Интернет) среди способов обработки материалов выделяют, в частности, гальваническое лужение, ультразвуковое лужение, окраску.

В свою очередь, услуга *«гравирование»* противопоставленной регистрации предполагает нанесение рисунка, надписи, орнамента, ручным или механическим способом на поверхности металла, камня, дерева, стекла. При этом противопоставленный перечень не содержит уточнения относительно видов материалов, которые могут подвергаться гравировке, следовательно, имеющееся наименование предполагает услуги, связанные с обработкой, в том числе, металлов.

Услуга противопоставленного перечня *«информация по вопросам обработки материалов»* тесно связана с непосредственно обработкой материалов, сопутствует ей и, зачастую, оказывается тем же лицом.

Таким образом, заявленные услуги *«лакирование; лужение повторное»* (37 класс МКТУ) являются однородными услугам *«гравирование; информация по вопросам обработки материалов»* (40 класс МКТУ) противопоставленной регистрации, поскольку могут быть отнесены к общей родовой группе услуг *«обработка материалов»*, имеют общее назначение, общий круг потребителей и являться взаимодополняемыми, могут по своей природе быть отнесены к общему источнику происхождения услуг.

Услуги *«работы монтажно-сборочные по заказу для третьих лиц»* 40 класса МКТУ корреспондируют строительной деятельности, зачастую являются частью процесса производства строительных работ. Кроме того, оказываются третьим лицам как сопутствующие реализации товаров, сложных в сборке и/или монтаже. Противопоставленные же услуги 40 класса МКТУ имеют иную направленность, не связаны со сборкой или установкой, представляют собой услуги обработки материалов. Таким образом, следует констатировать разные вид, назначение

сравниваемых услуг, разные условия их оказания и разный круг потребителей. С учетом сказанного коллегия признает названные услуги неоднородными.

Установленное ранее сходство заявленного обозначения и товарного знака по свидетельству № 392245 с учетом приведенного анализа однородности свидетельствует о невозможности регистрации заявленного обозначения в отношении услуг «лакирование; лужение повторное» 37 класса МКТУ, поскольку оно не соответствует для этих услуг пункту 6 статьи 1483 Кодекса.

Резюмируя все вышеизложенное, регистрации заявленного обозначения в отношении названных в предыдущем абзаце услуг 37 класса МКТУ препятствует товарный знак по свидетельству № 392245. Однако, для остальных услуг 37 и 40 классов МКТУ, указанных в перечне (3) и не затронутых отказом согласно оспариваемому решению, препятствий к регистрации более не имеется, следовательно, имеются основания для изменения решения Роспатента от 31.07.2019.

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

удовлетворить возражение, поступившее 29.05.2020, изменить решение Роспатента от 31.07.2019 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2018717595.