

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии 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, регистрационный № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 29.01.2021 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 665203, поданное Ижбирдеевым Эльдаром Наильевичем, Москва (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установила следующее.



Регистрация товарного знака «» с приоритетом от 22.03.2017 по заявке № 2017710593 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 01.08.2018 за № 665203. Товарный знак зарегистрирован на имя Общества с ограниченной ответственностью "Итал Тайгер", ул. Аэродром, 32, г. Днепропетровск, 49032, Украина (далее – правообладатель), в отношении товаров 05 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), перечисленных в перечне свидетельства.

В поступившем 29.01.2021 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражении выражено мнение о том, что оспариваемая регистрация товарного знака была произведена в нарушение требований, установленных пунктами 9(1) и 10 статьи 1483 Кодекса.

Возражение мотивировано принадлежностью лицу, подавшему возражение, исключительных прав на произведение, с которыми товарный знак по свидетельству № 665203 сходен до степени смешения. Решением Красногорского городского суда Московской области от 19.12.2019 г. по делу № 2-7437/19 автором



дизайна этикетки «КРЫСИНАЯ СМЕРТЬ», а также автором названия родентицидного средства «КРЫСИНАЯ СМЕРТЬ» признан Дёмин Дмитрий Львович. Данное решение оставлено без изменения апелляционным определением судебной коллегией по гражданским делам Московского областного суда от 12.08.2020, а также определением первого кассационного суда общей юрисдикции от 09.12.2020. К возражению приложен договор отчуждения исключительного права на произведение дизайна 08.10.2018 от автора к лицу, подавшему возражение. По



мнению лица, подавшего возражение, оспариваемый товарный знак «» является сходным до степени смешения с дизайном этикетки, исключительные права на который принадлежат подателю возражения. Сходство при этом обусловлено близостью общих очертаний и композиционного построения. В силу указанного предоставление правовой охраны товарному знаку № 665203 противоречит положениям пункта 9 статьи 1483 Кодекса.

Лицо, подавшее возражение, ссылается также на то, что Роспатентом сделан вывод о сходстве обозначений по заявкам ООО «ОБОРОНА» №№ 2018752626,

2018748138 с оспариваемым товарным знаком. Вместе с тем обозначения по указанным заявкам воспроизводят объект авторского права, исключительные права на который принадлежат лицу, подавшему возражение.

Кроме того, оспариваемый товарный знак по свидетельству № 665203 содержит также фрагменты (горизонтальные прямоугольные плашки, фигуры в виде ромба, округлые рамки), которые являются сходными до степени смешения с изображениями, включенными в дизайн этикетки, исключительное право на которые принадлежит Э.Н. Ижбирдееву (совпадает внешняя форма изобразительных элементов, а также вид и характер изображений).

Таким образом, наличие в оспариваемом товарном знаке вышеуказанных элементов, сходных до степени смешения с изобразительными элементами, включенными в произведение, исключительные права на которое принадлежат подателю возражения, свидетельствует о том, что регистрация оспариваемого товарного знака по свидетельству № 665203 была произведена также в нарушение пункта 10 статьи 1483 Кодекса.

Заинтересованность Ижбирдеева Эльдара Наильевича в подаче возражения против товарного знака по свидетельству № 665203 заключается в том, что правовая охрана оспариваемого комбинированного товарного знака по свидетельству № 665203 на имя другого лица очевидным образом нарушает его исключительное



право на дизайн этикетки «КРЫСИНАЯ СМЕРТЬ», поскольку, в соответствии со статьями 1229, 1270 Кодекса, иные лица не вправе использовать объекты авторского права без разрешения правообладателя. Вместе с тем, своего разрешения на регистрацию



обозначения «  » в качестве товарного знака податель возражения не давал.

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку недействительным полностью.

К возражению приложены копии следующих документов:

- (1)- решение Красногорского городского суда Московской области от 04.09.2018 г.;
- (2)- копия определения Московского областного суда от 12.08.2020 г. по делу № 33-19800/2020;
- (3)- копия определения Первого кассационного суда общей юрисдикции от 09.12.2020 г. по делу № 88-28041/2020;
- (4)- копия договора от 08.10.2018 г. об отчуждении исключительно авторского права;
- (5)- копия эскиза от 02.09.1995 г.;
- (6)- копия решения экспертизы Роспатента по заявке на товарный знак № 2018748138;
- (7)- копия решения экспертизы Роспатента по заявке на товарный знак № 2018752626.

Представитель правообладателя, уведомленного в установленном порядке о поступившем возражении, на заседание коллегии явился, отзыв по мотивам возражения не представил.

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (22.03.2017) правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя вышеупомянутый 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 июля 2015 г. № 482 (далее - Правила).

В соответствии с пунктом 9 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные:

1) названию известного в Российской Федерации на дату подачи заявки на государственную регистрацию товарного знака произведения науки, литературы или искусства, персонажу или цитате из такого произведения, произведению искусства или его фрагменту, без согласия правообладателя, если права на соответствующее произведение возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака;

2) имени, псевдониму или производному от них обозначению, портрету или факсимиле известного в Российской Федерации на дату подачи заявки лица, без согласия этого лица или его наследника;

3) промышленному образцу, знаку соответствия, права на которые возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Согласно абзацу пятому пункта 9 статьи 1483 Кодекса положения пункта 9 статьи 1483 Кодекса применяются также в отношении обозначений, сходных до степени смешения с указанными в нем объектами.

Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42 – 44 Правил.

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, 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.

В соответствии с пунктом 43 Правил изобразительные и объемные обозначения сравниваются с изобразительными, объемными и комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные или объемные элементы.

Сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков:

- 1) внешняя форма;
- 2) наличие или отсутствие симметрии;
- 3) смысловое значение;
- 4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное);
- 5) сочетание цветов и тонов.

Признаки, указанные в пункте 43 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

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.

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 Кодексом средства индивидуализации других лиц, сходные с ними до степени смешения обозначения, а также объекты, указанные в пункте 9 статьи 1483 Кодекса.

Наличие у лица, подавшего возражение, исключительных прав на



произведение дизайна этикетки «» позволяет признать это лицо заинтересованным в подаче настоящего возражения.



Оспариваемый товарный знак «» по свидетельству № 665203 с приоритетом от 22.03.2017 представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из круга, в середине которого изображены различные насекомые. В верхней части круга находится прямоугольник и ромб красного цвета, в нижней части круга расположен ромб, в котором изображена голова тигра. Словесная часть расположена на фоне графической части, выполнена заглавными буквами кириллицы и латинского алфавита, и представляет собой словосочетания: «PEST'S DEATH №1» и «ITAL TIGER» (транслитерация - ИТАЛ ТАЙГЕР). Правовая охрана

товарному знаку предоставлена в сочетании белого, желтого, зеленого, красного, коричневого, розового, синего, черного цветов в отношении товаров 05 класса МКТУ. Слова "Pest`s death, for home and public use, for extermination flying and crawling insects", символ и цифра "№2" указаны в качестве неохраняемых элементов товарного знака.

В качестве оснований признания товарного знака по свидетельству №665203 недействительным лицом, подавшим возражение, указывается на его несоответствие требованиям пунктов 9 и 10 статьи 1483 Кодекса.

Анализ оспариваемого товарного знака на соответствие требованиям пункта 9 (1) статьи 1483 Кодекса.

В соответствии с представленным в материалы дела решением Красногорского городского суда Московской области от 19.12.2019 г. по делу № 2-7437/19 Дёмин Дмитрий Львович признан автором произведений искусства -



дизайна этикетки «КРЫСИНАЯ СМЕРТЬ», который был создан им в 1995 году, а также автором произведения искусства – словосочетания «КРЫСИНАЯ СМЕРТЬ».

Указанное решение оставлено без изменения апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Московского областного суда от 12.08.2020, а также определением Первого кассационного суда общей юрисдикции от 09.12.2020. На дату рассмотрения возражения, решение Красногорского городского суда Московской области от 19.12.2019 г. по делу № 2-7437/19 является вступившим в законную силу.

Кроме того, коллегия принимает во внимание, что правообладатель оспариваемого товарного знака был привлечен в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельные требования, к участию в деле №2-7437/19. Таким образом, ООО «Итал-Тайгер» обладал правами участника судебного разбирательства, а также, как указано на странице 5 апелляционного определения

судебной коллегии по гражданским делам Московского областного суда от 12.08.2020 ООО «Итал Тайгер» заявлял доводы о том, что спорный дизайн этикетки был создан иным лицом, однако доказательств в подтверждение этого довода приведено не было.

В материалы дела приложен договор об отчуждении исключительного авторского права на произведение дизайна от 08 октября 2018 года (3). Согласно договору автор (Демин Д.Л.) отчуждает приобретателю принадлежащее ему исключительное авторское право на произведение дизайна (эскиз дизайна «КРЫСИНАЯ СМЕРТЬ»), включая его название («КРЫСИНАЯ СМЕРТЬ») без ограничения территории действия исключительного права. Положениями пункта 7.1 договора предусмотрено распространение действия договора от 08.10.2018 на отношения сторон, возникшие до заключения договора, в том числе, передается право на защиту отчуждаемого исключительного права в отношении требований, права на которые могли возникнуть у автора до заключения договора. К договору приложен эскиз (4) с изображением непосредственно объекта права



». Таким образом, исключительные права лица, подавшего возражение, на произведения дизайна и его названия установлены совокупностью перечисленных выше документов.



Сопоставительный анализ оспариваемого товарного знака « » и противопоставленного объекта исключительных прав на производство



« » показал следующее.

Сравниваемые обозначения характеризуются некоторыми признаками сходства внешней формы, которая представляет собой круг, в верхней части которого расположен прямоугольник и ромб. Указанные сходные элементы обозначений симметричны относительно друг друга.

Вместе с тем внешняя форма сравниваемых обозначений отличается присутствием дополнительного ромба в нижней части окружности в оспариваемом товарном знаке.

Сравниваемые объекты отличаются по виду, так как в одном случае обозначение включает натуралистическое изображение крыс, а в другом случае – натуралистическое изображение различных насекомых (таракана, мухи, осы, муравья). Таким образом, вид указанных изображений не может вызывать каких-либо сходных ассоциаций, так как ориентирует потребителя относительно разных свойств и назначений маркируемых такими обозначениями товаров.

Указанные отличия в изобразительных элементах усиливаются присутствием в сравниваемых обозначениях, отличающихся по смыслу словесных элементов: «КРЫСИНАЯ СМЕРТЬ» - в одном случае, и «"Pest`s death», «for home and public use, for extermination flying and crawling insects» (в переводе с английского языка на русский имеет значение «для домашнего и общественного пользования, для истребления летающих и ползающих насекомых») - в другом случае. Следовательно, одно из них может применяться как средство для борьбы с насекомыми, а в другом случае с крысами.

Что касается такого критерия установления сходства, как сочетание цветов и тонов, то коллегия отмечает следующее.

Эскиз, представляющий собой объект исключительных прав лица, подавшего возражение, выполнен в черно-белом цвете с распределением свето-теней и отображением разной степени заштриховки словесных и изобразительных элементов.

Оспариваемый товарный знак представляет собой обозначение, выполненное в цветовом сочетании синего, красного, черного и белого тонов, содержит изображения насекомых. Учитывая полное несовпадение указанных изобразительных элементов (крысы и насекомые), представляется невозможным сопоставить их по цветовому исполнению.

Что же касается изобразительных элементов в виде округлой рамки в оспариваемом товарном знаке, то она выполнена синим цветом заливки контура, в то время как в противопоставленном эскизе рамка не закрашена. Прямоугольник и ромб, расположенные в верхней части окружности, закрашены темным цветом заливки в оспариваемом обозначении, а в противопоставленном эскизе эти изобразительные элементы оставлены без заливки.

Таким образом, по цветовому сочетанию признаков сходства между сравниваемыми обозначениями не установлено.

Что касается общего зрительного впечатления, то коллегия отмечает, что центром сравниваемых композиций является изображение крыс и насекомых соответственно. Данные изображения выполняют основную индивидуализирующую функцию в сравниваемых обозначениях и не ассоциируются друг с другом. Кроме того, в оспариваемом товарном знаке присутствует словесный элемент «ITAL TIGER», тождественный фирменному наименованию его правообладателя, а также изображение головы тигра.

Учитывая проанализированные выше отличия сравниваемых обозначений, коллегия пришла к выводу о том, что они не вызывают сходных ассоциаций, либо сходного общего зрительного впечатления.

Следовательно, предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 665203 соответствует требованиям пункта 9 (1) статьи 1483 Кодекса.

Что касается доводов лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 10 статьи 1483 Кодекса, то коллегия сообщает следующее. Данная норма права подлежит применению, в частности, когда сравниваемые обозначения не являются сходными друг с другом в целом с учетом несходства доминирующих в них элементов, но при этом один знак включает в свой состав не доминирующий элемент, который является тождественным или сходным с противопоставленным средством индивидуализации другого лица.

В рассматриваемом споре, лицо, подавшее возражение, обосновывает необходимость применения нормы пункта 10 статьи 1483 Кодекса следующим. Такие элементы как окружность, ромб и прямоугольник, образующие внешнюю композицию эскиза, исключительные права на которые принадлежат лицу, подавшему возражение, использованы в оспариваемом товарном знаке, то есть являются его элементом.

Вместе с тем для применения положений пункта 10 статьи 1483 Кодекса, необходимо включение в состав оспариваемого товарного знака в качестве элемента противопоставляемого обозначения в целом, либо сходного с ним до степени смешения обозначения. При этом данная норма не предусматривает включение лишь элементов противопоставленного объекта исключительных прав в оспариваемый товарный знак.

Оценка сходства отдельных элементов сравниваемых обозначений дана выше в настоящем заключении.

Таким образом, отсутствуют какие-либо основания для признания оспариваемого товарного знака не соответствующим требованиям пункта 10 статьи 1483 Кодекса.

В ответ на доводы лица, подавшего возражение, о том, что рамках экспертизы

по заявкам №№2018752626, 2018748138 обозначения «



», «



признаны сходными с оспариваемым товарным знаком «

», коллегия
отмечает следующее.

Обозначения по указанным выше заявкам не тождественны объекту
исключительных прав лица, подавшего возражение, следовательно, выводы о
схождении между другими объектами не применимы в настоящем споре.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 29.01.2021,
оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 665203.**