

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 Гражданского кодекса 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, (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 29.11.2013, поданное ООО «СИБИАР» (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2011736060, при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2011736060 с приоритетом от 02.11.2011 на имя заявителя было заявлено комбинированное обозначение, представляющее собой этикетку в форме прямоугольника. В верхней части этикетки расположена многоугольная геометрическая фигура, внутри которой расположен словесный элемент «ДИХЛОФОС», под которым расположены словесные элементы «киллер» и «форте». В центральной части этикетки расположен словесный элемент «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ». В нижней части этикетки расположены стилизованные изображения насекомых, под ними – словесные элементы «от мух, тараканов, клопов, муравьев».

Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в отношении товаров 05, 06, 16 и услуг 35 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки, в красном, черном и золотистом цветовом сочетании.

Роспатентом 30.08.2013 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2011736060 в отношении товаров 06, 16 и услуг 35 классов МКТУ заявленного перечня. Основанием для принятия указанного решения явилось

заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что в отношении всех товаров 05 класса МКТУ заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса. Все слова, включенные в состав заявленного обозначения, кроме слова «Киллер» являются неохранными элементами на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя иного лица товарным знаком со словесным элементом «KILLER» по свидетельству №289694 [1] в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 29.11.2013, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель согласен с признанием всех слов, входящих в состав заявленного обозначения, кроме слова «Киллер», неохранными элементами знака;
- заявленное обозначение выполнено в виде этикетки, согласно определению, этикетка – это средство информации об упакованной продукции и ее изготовителе, располагаемое на самой продукции, на листе-вкладыше или на ярлыке, прикрепляемое или прилагаемое к упаковочной единице;
- при определении охраноспособности заявленного обозначения необходимо учитывать специфические особенности этикетки, в связи с чем оценку охраноспособности этикетки целесообразно осуществлять с учетом значимости положения «чужого» товарного знака в этикетке;
- заявленное обозначение является комбинированным, представляющим собой этикетку, с присущими ей ярко выраженными признаками: выполнено в оригинальной графической манере, включает многочисленные словесные и изобразительные элементы;
- элемент «KILLER» противопоставленного товарного знака выполнен в оригинальной графической манере с использованием изображений двух гильз вместо, предположительно, букв LL;

- словесный элемент «Киллер» заявленного обозначения выполнен в кириллице, а в противопоставленном знаке «KILLER» выполнен в латинице, что ослабляет их сходство;

- в заявленном обозначении словесный элемент «Киллер» вуалируется и утрачивает свое значение, так как является не самостоятельным элементом композиции, а органично связан с элементами всей композиции;

- по первому зрительному впечатлению, заявленное обозначение (этикетка) не является сходным до степени смешения с противопоставленным товарным знаком;

- основным насекомым, которое изображено на этикетке заявителя, является муха (9 штук), в то время как в противопоставленном обозначении изображения мух отсутствуют;

- сравниваемые обозначения имеют разные внешние контуры и отличаются цветовой гаммой;

- сравниваемые обозначения выглядят совершенно по-разному и не могут быть восприняты потребителями как один и тот же знак, т.е. отсутствует сходство обозначений в целом;

- заявитель является непосредственным производителем газообразного инсектицида «Дихлофос», для производства которого ему необходимо выпускать также аэрозольные баллоны, единственно возможную упаковку для газообразного инсектицида, наносить этикетки на баллоны с обязательной в силу закона информацией и иметь право на продвижение своего товара на рынке, в связи с чем правовая охрана товарному знаку по заявке №2011736060 испрашивается также в отношении товаров 06, 16, и услуг 35 классов МКТУ.

На основании изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента от 30.08.2013 и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2011736060 в качестве товарного знака в отношении всех товаров 05, 06, 16 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

При подготовке к заседанию коллегии были выявлены дополнительные основания, препятствующие регистрации заявленного обозначения в качестве

товарного знака, которые не были учтены при принятии решения Роспатента. К указанным основаниям относится несоответствие заявленного обозначения требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса, как ложное в отношении заявленных товаров 06, 16 и услуг 35 классов МКТУ.

На заседании коллегии, состоявшемся 15.05.2014, заявитель представил дополнение к возражению, доводы которого сводятся к следующему:

- в связи с производством самого инсектицида (вещество газообразной формы) заявителю необходимо выпускать также аэрозольные баллоны – 06 класс МКТУ, наносить этикетки на баллоны с обязательной в силу закона информацией – 16 класс МКТУ и иметь право на продвижение своего товара на рынке – 35 класса МКТУ, что является неразрывным экономическим и производственным процессом, который непосредственно реализуется заявителем;

- на имя ОАО «СИБИАР» зарегистрированы следующие товарные знаки по свидетельствам: №478927, №479691 №479210 №474945 №465170; №462069; №453681; №462108; №450925; №224695; №215205; №213224; №212820; №210258; №207146, в частности, в отношении товаров 05, 06, 16, 35 классов МКТУ;

- таким образом, введение потребителей в заблуждение в связи с регистрацией товарного знака по рассматриваемой заявке для товаров и услуг 05, 06, 16 и 35 классов МКТУ исключено;

- срок действия регистрации №289694 истек 25.03.2014.

В дополнение к возражению заявителем были представлены копии свидетельств вышеуказанных товарных знаков – [2].

Также заявителем были представлены дополнительные доводы к возражению от 29.11.2013, суть которых, в частности, сводится к тому, что изобразительный товарный знак заявителя по свидетельству №450925, который полностью входит в заявленное обозначение, зарегистрирован для аналогичных товаров 05, 06, 16 и услуг 35 классов МКТУ, в связи с чем отсутствуют основания для вывода о

несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Изучив материалы дела, коллегия Палаты по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты (02.11.2011) поступления заявки №2011736060 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя вышеуказанный Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 №4322 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, 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.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Положения настоящего пункта не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Согласно пункту 2.3.2.3 Правил к обозначениям, характеризующим товары, в том числе указывающим на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также время, место, способ производства или сбыта относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер), указания материала или состава сырья; указания веса, объема, цены товаров.

Согласно пункту 14.4.1 Правил при определении, занимает ли неохраняемое обозначение в товарном знаке доминирующее положение, принимается во внимание его смысловое и/или пространственное значение.

Если такое обозначение занимает доминирующее положение, то делается вывод о невозможности регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

В соответствии с требованиями подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно подпункту 2.5.1 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

Обозначение признается ложными или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

В соответствии с требованиями 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 14.4.2 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с требованиями пункта 14.4.2.4 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, приведенные в пункте 14.4.2.2 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Согласно пункту 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым

(семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2.Правил.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

Сходство изобразительных обозначений определяется на основании следующих признаков: внешняя форма; наличие симметрии или отсутствие симметрии; смысловое значение; вид и характер изображения (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.); сочетание цветов и тонов.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Рассматриваемое комбинированное обозначение представляет собой этикетку прямоугольной формы, в верхней части которой расположена геометрическая фигура неправильной формы, образованная ломаной зигзагообразной линией, внутри которой расположен словесный элемент «ДИХЛОФОС» и размещенные под ним слова «КИЛЛЕР» и «ФОРТЕ». По центру этикетки расположено слово «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ», выполненное стандартным шрифтом. В нижней части этикетки расположено стилизованное изображение группы насекомых, под которыми размещены словесные элементы «от мух, тараканов, клопов, муравьев».

Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в красном, черном, золотистом цветовом сочетании.

Согласно информации, содержащейся в словарно-справочной литературе, входящие в состав заявленного обозначения слова имеют следующие значения:

- ДИХЛОФОС – фосфорорганическое соединение, инсектицид широкого спектра применения;

- УНИВЕРСАЛЬНЫЙ – пригодный для множества сильно отличающихся случаев, применений;

- ФОРТЕ – усиление эффекта тех или иных веществ, таблеток, витаминов (см. Яндекс-словари).

С учетом указанного данные словесные элементы заявленного обозначения характеризуют товары, указывая на состав и свойства, в том числе носящие хвalebный характер, и являются неохрaняемыми элементами на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса (с чем заявитель выразил свое согласие в возражении от 29.11.2013).

Анализ заявленного обозначения на соответствие его требованиям пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Как было указано выше, заявленное обозначение представляет собой этикетку. Этикетка является в первую очередь средством информации о товаре. Указание наименования товара на этикетке необходимо для идентификации этого товара среди других видов товаров.

Рассматриваемое обозначение содержит словесный элемент «ДИХЛОФОС», который представляет собой наименование конкретного товара 05 класса МКТУ (инсектицид широкого спектра применения).

При этом регистрация товарного знака испрашивается не только в отношении товаров 05 класса МКТУ «инсектициды; препараты, для уничтожения мух; препараты, предохраняющие от моли; препараты для уничтожения личинок насекомых, репелленты», но и товаров 06 класса МКТУ «резервуары; упаковка из жести, луженой листовой стали [в том числе баллоны аэрозольные]» и 16 класса МКТУ «этикетки, за исключением тканевых» классов МКТУ, для которых указание «ДИХЛОФОС» явно не соответствует действительности, т.е. является ложным.

Что касается довода заявителя о том, что в заявленное обозначение полностью входит изобразительный элемент, зарегистрированный в качестве товарного знака для аналогичных заявленным товаров 05, 06, 16 и услуг 35 классов МКТУ (свидетельство №450925), не может служить основанием для признания обозначения не соответствующим требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса, поскольку

указанный товарный знак не содержит никаких словесных элементов в отличие от заявленного обозначения.

Таким образом, следует отметить, что рассматриваемое обозначение в целом для товаров 06, 16 классов МКТУ, указанных выше, способно вызвать у потребителя не соответствующее действительности представление о товарах и, следовательно, не соответствует требованиям, установленным подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

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

Противопоставленный товарный знак [1] представляет собой комбинированное обозначение в виде этикетки. В верхней части этикетки расположена квадратная рамка, внутри нее размещены буквы «KRA», выполненные стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Под рамкой расположен словесный элемент «KILLER», в котором буквы «LL», выполнены в виде патронов. В центральной части этикетки расположены словесные элементы «ДИХЛОФОС», «для уничтожения тараканов, муравьев, блох, клопов», выполненные стандартным шрифтом буквами русского алфавита. В нижней части этикетки размещена квадратная рамка с контуром, внутри нее изображены насекомые, на которых сверху указывает стрелка. Неохраняемые элементы товарного знака: все слова, кроме «KRA, Killer». Знак зарегистрирован в красном, черном цветовом сочетании. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 05 класса МКТУ.

При сравнительном анализе заявленного обозначения с противопоставленным товарным знаком [1] установлено, что оба обозначения являются комбинированными, представляют собой вертикально ориентированные этикетки и содержат в своем составе фонетически и семантически тождественные словесные элементы «КИЛЛЕР»/ «KILLER», «ДИХЛОФОС», а также сходные словесные элементы «от мух, тараканов, клопов, муравьев» (в заявленном) и «для уничтожения тараканов, муравьев, блох, клопов» (в противопоставленном), что свидетельствует о фонетическом и семантическом сходстве заявленного обозначения и товарного знака [1].

Наличие в сравниваемых обозначениях сходных словесных элементов, выполненных в большинстве своем стандартным шрифтом, а также стилизованных изображений насекомых, расположенных в нижней части сравниваемых этикеток, приводит к тому, что сопоставляемые обозначения производят сходное зрительное впечатление на потребителя.

Учитывая изложенное, можно сделать вывод о сходстве обозначений в целом, несмотря на некоторые графические различия.

Сравнение перечней товаров с целью определения их однородности показало, что сопоставляемые товары 05 класса МКТУ однородны, поскольку относятся к одной родовой группе (средства для уничтожения насекомых), имеют одно назначение, один круг потребителя, один рынок сбыта. Что касается услуг 35 класса МКТУ, в отношении которых также испрашивается регистрация заявленному обозначению, то они предназначены и тесно связаны с товарами 05 класса МКТУ, в связи с чем являются однородными товарам 05 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак [1] (см. Методические рекомендации по определению однородности товаров и услуг при экспертизе заявок на государственную регистрацию товарных знаков и знаков обслуживания утвержденные приказом Роспатента №198 от 31.12.2009).

Установленное сходство сравниваемых обозначений и однородность товаров, для которых они предназначены, позволяет сделать вывод о сходстве до степени смешения заявленного обозначения и противопоставленного знака [1] в отношении товаров 05 и услуг 35 классов МКТУ, однородных товарам 05 класса МКТУ.

В связи с этим у коллегии палаты по патентным спорам отсутствуют основания для признания заявленного обозначения соответствующим требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Что касается довода заявителя относительно истечения срока действия регистрации противопоставленного товарного знака по свидетельству №289694[1], то необходимо отметить следующее. Правовая охрана товарного знака по свидетельству №289694 ни на дату принятия оспариваемого решения Роспатента, ни на дату принятия возражения к рассмотрению не была прекращена, ввиду чего коллегия

палаты по патентным спорам не имеет оснований для опровержения вывода экспертизы о сходстве заявленного обозначения с противопоставленным товарным знаком по свидетельству №289694.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам
пришла к выводу:

отказать в удовлетворении возражения от 29.11.2013, отменить решение Роспатента от 30.08.2013 и отказать в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011736060 в отношении всех товаров 05, 06, 16 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в заявке, с учетом дополнительных обстоятельств.