

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 05.07.2018 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 631495, поданное Обществом с ограниченной ответственностью "Итал Тайгер", город Днепропетровск, Украина (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установила следующее.



Регистрация товарного знака «» с приоритетом от 25.03.2016 по заявке № 2016709486 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 28.09.2017 за № 631495. Товарный знак зарегистрирован на имя Общества с ограниченной ответственностью "ОБОРОНА", 119034, Москва, Зубовский б-р, 17, стр. 1 (далее – правообладатель), в отношении товаров 05 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), перечисленных в перечне свидетельства.

В поступившем 05.07.2018 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражении выражено мнение о том, что оспариваемая регистрация товарного знака была произведена в нарушение требований, установленных пунктами 3(1), 6 (1, 2) и 9(1) статьи 1483 Кодекса.

Возражение мотивировано принадлежностью лицу, подавшему возражение,



товарных знаков «», «» по свидетельствам №647340, №663764 с приоритетами от 20.01.2016, сходных до степени смешения с оспариваемым товарным знаком, охрана которым предоставлена в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ.

Кроме того, лицом, подавшим возражение, представлены документы, о разработке технических условий ТУ У 31017171.001-2001, на титульном листе которых указано название продукта «Средство родентицидное «Крысиная смерть № 1». Разработанные Технические условия были официально зарегистрированы 09.07.2001 г. в Днепропетровском центре стандартизации, метрологии и сертификации. В это же время на основании договора № 50-01 от 02.06.2001 г., ЧП «Артпласт» по разработанному и утвержденному макету этикетки с логотипом «Крысиная смерть № 1» изготовило двухслойную упаковочную пленку под упаковку в количестве 1165 кг, рассчитанное на расфасовку 47 тонн готового продукта.

Известность указанного обозначения среди потребителей подтверждается патентом Украины на промышленный образец № 6440 (дизайн этикетки) с приоритетом от 30.04.2002 г., и свидетельством Украины на знак для товаров и услуг № 40691 с приоритетом от 30.04.2002 г.. Также, ООО СП «Итал Тайгер» официально согласовало этикетку продукта «Крысиная смерть № 1» в подкомиссии по дезинфекционным средствам Федеральной комиссии по МИБП Департамента Госсанэпиднадзора Минздрава России 28.11.2001 г.. В это же время - 24.12.2001 г. - Минздрав России утвердил Методические указания по применению родентицидного средства «Крысиная смерть № 1», а 30.10.2001 г. - Московский городской Центр

дезинфекции утвердил Научный отчет по оценке эффективности родентицидного средства «Крысиная смерть № 1» ООО СП «Итал-Тайгер». В дальнейшем родентицидное средство «Крысиная смерть № 1» производства ООО СП «Итал-Тайгер» успешно прошло испытания в государственных учреждениях России.

Родентицидное средство «Крысиная смерть № 1» ООО «Итал Тайгер» прошло государственную регистрацию, внесено в государственные реестры и разрешено для изготовления на территории Российской Федерации, ввоза на территорию Российской Федерации, что подтверждается представленными регистрационными удостоверениями и свидетельствами о государственной регистрации пестицида и (или) агрохимиката. Родентицидное средство «Крысиная смерть № 1» производства ООО «Итал Тайгер» регулярно проходит инспекционный контроль в Системе сертификации ГОСТ ГОССТАНДАРТА РОССИИ, что подтверждается Сертификатами соответствия и Декларациями.

Рекламная кампания родентицидного средства продемонстрирована публикациями начиная с 2004 по 2016 год. На территорию России товары 05 класса МКТУ, маркированы обозначением, сходным до степени смешения с оспариваемым товарным знаком, ввозились начиная с 2001 года и в количествах от 20 тонн, к 2009 году объемы поставки достигли 1000 т товара; к 2012 году - 1500 т товара, а к 2015 году объемы поставки достигли 4800 т товара. Только по контрактам с ООО «ВЭД-Контракт» и в соответствии с приобщенными к возражению международными товарно-транспортными накладными, за период с 2002 г. по 2016 г. Заявителем ООО «Итал Тайгер» было поставлено на территорию Российской Федерации 10 933 тонны продукции под торговой маркой «Крысиная смерть № 1 » на сумму 754 000 000 руб. (семьсот пятьдесят четыре миллиона рублей). За этот же период в налоговые органы Российской Федерации было уплачено налогов и таможенных сборов на сумму 132 400 000 руб. (сто тридцать два миллиона четыреста тысяч рублей).

Таким образом, обозначение настолько длительное время используется лицом, подавшим возражение, и настолько прочно ассоциируется с ООО «Итал Тайгер», что использование ООО «Оборона» сходного до степени смешения товарного знака

вводит потребителей в заблуждение относительно изготовителя товаров и их качества, что является недопустимым применительно к подп. 1 п. 3 ст. 1483 ГК РФ.

Несоответствие оспариваемого товарного знака требованиям пункта 9 (1) статьи 1483 Кодекса подтверждается авторским договором от 09.11.2000 г., который иллюстрирует разработку логотипа Шимко Евгением Владимировичем еще в 2000 году. Таким образом, исключительное авторское право на указанное произведение возникло за 16 лет до даты приоритета оспариваемого товарного знака. Разработанный Шимко Е.А. логотип является тождественным оспариваемому товарному знаку. Шимко Е.А., как правообладатель исключительного права на произведение, своего согласие на его использование в составе товарного знака № 631495, 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. Анализ сходства до степени смешения и однородности товаров;
2. Распечатка из базы Роспатента на товарный знак № 631495;
3. Учредительные документы: Устав общества с ограниченной ответственностью совместного предприятия «Итал Тайгер» с иностранными инвестициями - копия с переводом; Устав ООО «ИТАЛ ТАЙГЕР» - копия с переводом; Выдержка из Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований ООО «Итал Тайгер» с переводом; Протокол № 1 общего собрания участников ООО «Итал Тайгер» от 15.01.2009г., с переводом; Приказ №6-к о назначении директора ООО «Итал Тайгер» от 16.01.2009г.; Свидетельство о государственной регистрации юридического лица ООО «Итал Тайгер», с переводом; Справка о взятии на учет плательщика налогов ООО «Итал Тайгер», с переводом;
4. Делопроизводство по заявкам: заявки на регистрацию товарных знаков №№ 2016701231, 2016701229; Решение ППС по заявкам №№ 2016701229, 2016701231;

5. Авторский договор о предоставлении исключительных прав на использование произведения от 09.11.2000г.;

6. ТУ 31017171.001-2001 Средство родентицидное «Крысиная смерть № 1» -титульный лист;

7. Договор № 50-01 от 02.06.2001 г. с дополнительным соглашением №1 от 02.06.2001 г.; приложением № 1 (Технологическая карта с графическим изображением), актом приёма-передачи выполненных работ № 83 от 19.07.2001 г., накладной № 114 от 19.07.2001 г.;

8. Распечатка патента Украины на промышленный образец № 6440 от 16.09.2002 г.; распечатка свидетельства Украины на знак для товаров и услуг № 40691 от 15.06.2004 г.; Токсиколого-гигиенический паспорт на родентицидную приманку «Крысиная смерть № 1» (Украина), 2001 г.; Вывод государственной санитарно-гигиенической экспертизы материалов относительно государственной регистрации пестицида (агрохимиката), Украина, 2001 г., с переводом; Выписка из протокола № 01 заседания Совета по регламентации применения и внедрения дезинфекционных средств Министерства охраны здоровья Украины от 01.03.2001 г., с переводом; Инструкция по применению родентицидного средства «Крысиная смерть № 1», Украина, 2001 г., с переводом Вывод государственной санитарно-гигиенической экспертизы нормативной документации № 5.05.07-290/5071 от 18.05.2001 г., Украина, с переводом; Вывод государственной санитарно-гигиенической экспертизы № 5.10/22626 от 15.11.2001 г., Украина, с переводом; Вывод государственной санитарно-эпидемиологической экспертизы № 05.03.02-04/22495 от 27.05.2015 г., Украина, с переводом; Свидетельство о государственной регистрации дезинфекционного средства № 05.03.02-08/1236 от 05.06.2015 г., Украина, с переводом; Отчет о регистрационных испытаниях родентицидного средства «Крысиная смерть №1», Республика Беларусь, 2002 г.; Регистрационное свидетельство № 859-10-02 ЗВФП от 01.02.2002 г., Республика Беларусь; Удостоверение о государственной гигиенической регистрации № 08-33-0.193270 от 15.04.2002 г., Республика Беларусь; 103. Удостоверение о государственной гигиенической регистрации № 08-33-0.390063 от 29.07.2010 г., Республика Беларусь;

Справка № 01/23-886 от 23.05.2010 г., Грузия, с переводом; Регистрационное удостоверение № 976-112-10 от 03.12.2010 г., Азербайджанская Республика; Регистрационное удостоверение № BDV 1642-168-15 от 14.12.2015 г., Азербайджанская Республика; Сертификат регистрации фармацевтического продукта ветеринарного назначения № 1613 от 14.02.2012 г., Республика Молдова, с переводом; Разрешение на выпуск биоцида на рынок по взаимному признанию № 1772-1/30.04.2015 г., Болгария, с переводом;

9. Согласование Этикетки средства родентицидного «Крысиная смерть №1» (ООО СП «Итал Тайгер», Украина) на территории России, 2001 г.;

10. Методические указания по применению родентицидного средства «Крысиная смерть №1», 2001 г.; Научный отчет по оценке эффективности родентицидного средства «Крысиная смерть №1» ООО СП «Итал-Тайгер», 2001 г.; Экспертное заключение по установлению биологических регламентов использования родентицида «Крысиная смерть №1», 2003 г.; Экспертное заключение по токсиколого-рыбохозяйственной характеристике родентицида Крысиная смерть № 1 ООО СП «Итал-Тайгер», 2003 г.; Заключение по экологической оценке препарата Крысиная смерть № 1, ООО СП «Итал-Тайгер», 2003 г.; Отчет о проведении регистрационных испытаний препарата крысиная смерть № 1 », 2003 г.; Экспертное заключение результатов регистрационных испытаний препарата крысиная смерть № 1», 2003 г.; Протокол лабораторных испытаний № 780, 2004 г.; Протокол лабораторных испытаний № 780а, 2004 г.; Экспертное заключение по токсиколого-гигиенической оценке препарата Крысиная смерть №1, Регистрант - ООО СП «Итал - Тайгер» (Украина)», 2004 г.; Отчет о проведении регистрационных испытаний препарата Крысиная смерть № 1», 2004 г.; Заключение на материалы досье ООО СП «Итал-Тайгер» по экологической оценке препарата Крысиная смерть №1, ПР (0,05 г/кг), 2004 г.; Экспертное заключение результатов регистрационных испытаний родентицида «Крысиная смерть №1», 2006 г.;

11. Регистрационное удостоверение № П № 0355-57/93-2002 от 08.01.2002 г.; Свидетельство о государственной регистрации № 77.99.35.2.У.679.1.06 от

26.01.2006 г.; Свидетельства о государственной регистрации пестицида и (или) агрохимиката № 0554 от 07.02.2007 г.; № 77.99.1.2.У.1423.3.07 от 06.03.2007 г.; № 77.99.1.2.У.11299.12.09 от 09.12.2009 г.; Свидетельства о государственной регистрации № RU.77.99.88.002.E033960.08.11 от 25.08.2011 г.; № 77.99.88.002.E005638.11.16 от 28.11.2016 г.;

12. Сертификаты соответствия № РОСС UA.Xn09.B00553 от 30.01.2002 г.; № РОСС иА.XП09.B00838 от 10.02.2004 г.; № РОСС UA.Xn09.B01110 от 31.01.2006 г.; № РОСС UA.Xn09.B01299 от 20.03.2007; № РОСС UA.Xn09.B01428 от 30.01.2008; № РОСС UA.Xn09.B01427 от 30.01.2008 г.; № РОСС UA.Xn09.B01724 от 14.01.2010 г.; № РОСС UA.Xn09.B01890 от 25.01.2011 г.; Санитарно-эпидемиологические заключения № 77.99.28.244.A.000012.01.05 от 27.01.2005 г.; № 77.99.28.244.A.000556.11.06 от 22.11.2006 г.; Декларации о соответствии от 16.01.2012 г.; от 16.01.2014 г.; от 18.01.2017 г.;

13. Публикации: Журналы «Ценовик. Сельскохозяйственное обозрение», 12 выпуск 2004 г.; «АгроРынок», № 2, 2009 г.; Справочно-информационный каталог «Зоо индустрия России», 2004 г.; Газеты «Metro», выпуск 24 ноября 2005 г.; «Беседка. Будьте здоровы!», № 34, 2006 г.; «Хозяйство. В саду. С Андреем Лозовым», № 37, 2006 г.; № 38, 2006 г.; «Сам хозяин. На шести сотках», № 17 (351), 1-15 сентября 2007 г.; «Товары для дома, сада и огорода», № 12 (45), 17.09.2007 г.; № 11 (81), декабрь 2010 г.; № 7 (87), август 2011 г.; «Крестьянин», № 39 (1008), 28 сентября 2011 г.; «Аргументы и Факты. На даче», № 17 (441), сентябрь 2015 г.; «Шесть соток. Регионы в Сибири», № 11 (18), ноябрь 2015 г.; «Шесть соток. В Сибири», № 11 (175), ноябрь 2015 г.; Рекламно-информационные издания «Рост», № 1, сентябрь 2007 г.; № 7(8), сентябрь 2008 г.; № 2 (10), апрель 2009 г.; «ЮгАгро», 2010 г.; Справочники болезней и вредителей плодово-ягодных, овощных культур ««Скорая помощь» вашему саду и огороду», приложение № 5 к газете «Крестьянин», 2009 г.; «Препараты для дезинсекции и дератизации», Москва, 2009 г.; Сельскохозяйственный справочник «Фолиант», 2011 г.; Городской телефонный справочник «Фолиант», 2012-2013 гг.; Специализированное справочное издание «АПК Эксперт», № 06, 2012-2013 гг.; II квартал (13) 2014 г.; Журнал

«Животноводство России», 2014 г.; Журнал «Дачный клуб», № 11, ноябрь 2016 г.;
Рекламный плакат;

14. Контракты на поставки товаров № 980/45385351/00042 от 29.11.2001 г.; № 02/09 от 10.09.2002 г.; № 03/05 от 26.05.2003 г.; № 09/04 от 16.02.2004 г.; № 30/05 от 18.08.2005 г.; № 48/07 от 19.11.2007 г.; № 01/09 от 22.01.2009 г.; № 01/09 от 01.06.2009 г.; № 03/11 от 10.01.2011 г.; № 01/12 от 04.01.2012 г.; № 05/12 от 01.08.2012 г.; № 01/13 от 10.01.2013 г.; № 04/13 от 06.03.2013 г.; № 10/13 от 10.12.2013 г.; № 01/15 от 21.01.2015 г., со спецификацией, протоколами, товарно-транспортными накладными.

Рассмотрение возражения ООО «Итал Тайгер» многократно переносилось по причине наложения мер по обеспечению иска определением Красногорского городского суда Московской области (далее - Суд) от 21.08.2018 по гражданскому делу № 2-7265/2018. В соответствии с указанным определением Роспатенту запрещено осуществлять действия, направленные на отчуждение (прекращение) прав ООО «ОБОРОНА» в отношении товарного знака по свидетельству № 631495.

Указанное определение Суда Роспатентом было исполнено.

На заседании коллегии, состоявшемся 11.08.2020, к протоколу приобщено обращение ООО «Итал Тайгер», в котором сообщается о снятии с товарного знака по свидетельству №631495 обеспечительных мер, а также содержится просьба рассмотреть возражение против данного товарного знака по существу. Согласно приложенному к обращению определению Суда от 27.05.2020 по гражданскому делу № 2-7268/2018, меры по обеспечению иска заменены: Федеральной службой по интеллектуальной собственности запрещено осуществлять действия, направленные на отчуждение прав ООО «ОБОРОНА» в отношении товарного знака по свидетельству № 631495. Кроме того, в адрес Роспатента 20.08.2020 поступила копия частной жалобы Макеева Т.З. с отметкой о принятии ее Судом на определение Суда от 27.05.2020, которым заменены меры по обеспечению иска по гражданскому делу № 2-7268/2018.

Роспатентом в адрес Суда направлен запрос от 14.08.2020 с просьбой разъяснить, возможно ли рассмотрение возражения против предоставления

правовой охраны товарному знаку по свидетельству №631495, и запрещено ли Роспатенту принимать решение по результатам рассмотрения возражения. В ответ на запрос Роспатента Судом направлен ответ от 05.08.2021 о том, что частная жалоба Макеева Т.З. на определение Красногорского городского суда Московской области от 27.05.2020 г. по гражданскому делу №2-7268\18 оставлена без удовлетворения, определение суда без изменения. На основании поступившего ответа Роспатентом возобновлено рассмотрение возражение о чем сторонам спора направлено уведомление о дате и времени его рассмотрения от 31.08.2021.

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, представил отзыв, доводы которого сводятся к следующему.

Основания оспаривания, мотивированные несоответствием произведенной регистрации требованиям пункта 9 статьи 1483 Кодекса не подлежат применению,



так как авторство эскиза “” решением Красногорского городского суда Московской области от 19.12.2019 г. по делу № 2-7437/19 установлено за Деминым Дмитрием Львовичем с 1995 года. 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. Также правообладатель представил договор от 08.10.2018 об отчуждении исключительных прав от Демина Д.Л. в пользу генерального директора ООО “Оборона” Ижбердиева Э.Н.. От Ижбирдиева Э.Н. получено письмо-согласие на регистрацию товарного знака по свидетельству №631495.

Основания оспаривания, предусмотренные положениями пункта 6 статьи 1483 Кодекса, не подлежат применению, так как правовая охрана противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №№647340, 663764 прекращена полностью решениями Роспатента от 05.02.2021.

Основания оспаривания, предусмотренные положениями пункта 3 статьи 1483 Кодекса, опровергаются фактом введения ООО Оборона и ПО «Оборонхим» в оборот товаров, маркированных обозначением «Крысиная смерть», начиная с 2001 года. Кроме того, в сертификате соответствия от 13.04.2016 ООО «Оборона» указано в качестве изготовителя средства «Крысиная смерть». Также по заказу правообладателя было проведено социологическое исследование о восприятии российскими потребителями оспариваемого товарного знака. По результатам проведенного исследования установлено, что потребители не ассоциируют оспариваемый товарный знак с какой-либо конкретной компанией, в том числе, с лицом, подавшим возражение. В отсутствии стойких ассоциативных связей потребителей оспариваемого товарного знака с лицом, подавшим возражение, как производителем товаров 05 класса МКТУ, нет оснований для вывода о способности оспариваемого товарного знака вводить потребителя в заблуждение относительно производителя товаров и услуг.

На основании изложенного в отзыве правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану оспариваемого товарного знака.

В подтверждение доводов отзыва правообладателем представлены следующие документы:

15. Оригинал письма-согласия от Э.Н. Ижбирджеева на регистрацию товарного знака по свидетельству №631495;

16. Судебные акты, устанавливающие авторство эскиза: Копии решения Красногорского городского суда Московской области от 19.12.2019 г.; определения Московского областного суда от 12.08.2020 г. по делу № 33-19800/2020; определения Первого кассационного суда общей юрисдикции от 09.12.2020 г. по делу № 88-28041/2020;

17. Договорное оформление передачи имущественных прав на объект авторского права: копия договора от 08.10.2018 г. об отчуждении исключительно авторского права; копия эскиза от 02.09.1995 г.;

18. Копии сведений из ЕГРЮЛ в отношении ЗАО ПО «ОБОРОНХИМ»; в отношении ООО «ОБОРОНА»;

19. Договоры поставки продукции, товарные и товарно-транспортные накладные с ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ БЫТОВОЙ ХИМИИ»; с ИП Гладилин А.Ю.; с ООО «Тонвидео»; с ИП Жиров Д.В.; с ООО «СОНАТА»; с ООО «Альбатрос»; с ООО «БиоГарден»; с ООО «Дезснаб-Трейд»; с ООО ТК «ДИП»; с ИП Севастьяновым Э.Ю.; с ИП Сундеевым И.В.;

20. Публикации и награды: Рекламные плакаты родентицидных средств «КРЫСИНАЯ СМЕРТЬ»; диплом выставки «ИнтерБытХим 2013»; статья в журнале «ЭнергоМ1Х» (№2/2016) о родентицидных средствах «КРЫСИНАЯ СМЕРТЬ», производимых ООО «ОБОРОНА»; фото с выставки «ХРУСТАЛЬНЫЙ ЛОТОС 2013 »;

21. Копии упаковок родентицидного средства «КРЫСИНАЯ СМЕРТЬ» по 100 г. и 200 г.

22. Сертификат соответствия № РОСС.RU.ME04.H01928 от 13.04.2016 г. на Родентицидное средство КРЫСИНАЯ СМЕРТЬ № 1;

23. Решение Арбитражного суда города Москвы от 11.04.2019 по делу №А40-4251/19-154-37;

24. Заключение №СО-200221-1 от 20 февраля 2021 г. по результатам проведенного социологического исследования;

25. Оригинал письма-согласия на регистрацию товарного знака по свидетельству №631495 на имя ООО «Оборона» от Ижбирдиева Э.Н..

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

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (25.03.2016) 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 подпунктом 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 пункту 37 Правил к ложным или способным ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

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.

Наличие у лица, подавшего возражение, прав на товарные знаки по свидетельствам №№647340, 663764, сходных с оспариваемым товарным знаком, позволяет признать это лицо заинтересованным в подаче настоящего возражения.



Оспариваемый товарный знак « » по свидетельству №631495 с приоритетом от 25.03.2016 представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из круга, в середине которого изображены крысы. В верхней части круга находится прямоугольник и ромб красного цвета, в нижней части круга расположен ромб. Словесная часть расположена на фоне графической части, выполнена заглавными буквами кириллицы и латинского алфавита, и представляет собой словосочетания: «КРЫСИНАЯ СМЕРТЬ №1» и «ДЕДЕКС DEADEX». Правовая охрана товарному знаку предоставлена в сочетании синего, темно-синего, голубого, серого, белого, красного цветов в отношении товаров 05 класса МКТУ. Словесные и цифровые элементы: "Крысиная смерть №1" указаны в качестве неохраняемых элементов знака.



Противопоставленный товарный знак [1] « » по свидетельству №647340, является комбинированным, состоит из круга, в середине которого изображены крысы. В верхней части круга находится прямоугольник и ромб красного цвета, в нижней части круга расположен ромб с изображением головы тигра. Словесная часть расположена на фоне графической части, выполнена заглавными буквами кириллицы и латинского алфавита, и представляет собой словосочетания: «КРЫСИНАЯ СМЕРТЬ №1» и «ITAL TIGER». По ободку нанесены словесные элементы «Для домашнего и коммунального использования. Яд-приманка для уничтожения мышей и крыс любого вида и размера». Правовая охрана товарному знаку предоставлена в сочетании белого, голубого, красного,

серого, синего, черного цветов в отношении товаров 05 класса МКТУ. Все слова, кроме "Крысиная смерть" и "Ital tiger", №1 указаны в качестве неохраняемых элементов знака.



Противопоставленный товарный знак [2] «» по свидетельству №663764, является комбинированным, состоит из круга, в середине которого изображены крысы. В верхней части круга находится прямоугольник и ромб красного цвета, в нижней части круга расположен ромб с изображением головы тигра. Словесная часть расположена на фоне графической части, выполнена заглавными буквами кириллицы и латинского алфавита, и представляет собой словосочетания: «КРЫСИНАЯ СМЕРТЬ №2» и «ITAL TIGER». По ободку нанесены словесные элементы «Для домашнего и коммунального использования. Яд-приманка для уничтожения мышей и крыс любого вида и размера». Правовая охрана товарному знаку предоставлена в сочетании белого, бордового, красного, серого, синего, розового, черного цветов в отношении товаров 05 класса МКТУ. Цифровой элемент №2 указан в качестве неохраняемого элемента товарного знака.

В качестве оснований признания товарного знака по свидетельству №631495 недействительным лицом, подавшим возражение, указывается на его несоответствие требованиям пунктов 3 (1), 6 (1, 2) и 9 (1) 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 средства «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. При этом лицо, подавшее возражение, было привлечено в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельные требования, к участию в деле №2-7437/19, имело возможность представить документы, свидетельствующие об авторстве Шимко Е.А., на что указывается в поступившем возражении. 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 (17). 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 с изображением непосредственно объекта права «». Перечисленные документы (17) подтверждают передачу имущественных прав на



объект авторского права «» Ижбирдиеву Э.Н., от которого в свою очередь, представлено письмо-согласие (25) о регистрации на имя правообладателя ООО «Оборона» оспариваемого товарного знака.

Таким образом, правообладателем оспариваемого товарного знака опровергнут довод лица, подавшего возражение, о несоответствии произведенной регистрации товарного знака по свидетельству № 631495 требованиям пункта 9 (1) статьи 1483 Кодекса, так как правообладатель подтвердил согласие владельца имущественных прав на объект авторского права на регистрацию сходного с ним товарного знака по свидетельству №631495.

Анализ оспариваемого товарного знака на соответствие требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса показал следующее.



Лицом, подавшим возражение, оспариваемому товарному знаку «»



противопоставляются товарные знаки «», «» по свидетельствам №№ 647340, 663764.

На дату рассмотрения возражения, поступившего 05.07.2018, правовая охрана противопоставленных товарных знаков [1-2] признана недействительной на основании решений Роспатента от 05.02.2021, принятых по результатам рассмотрения возражений Ижбирдиева Э.Н. Сведения о полном прекращении правовой охраны противопоставленных товарных знаков [1-2] опубликованы в Бюллетене № 3 от 05.02.2021.

Принимая во внимание прекращение правовой охраны противопоставленных товарных знаков [1-2] на дату рассмотрения возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №631495, у коллегии

отсутствуют основания для применения положений пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Анализ оспариваемого товарного знака на соответствие требованиям пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Коллегия проанализировала представленные участниками рассмотрения возражения документы (1-25) и установила следующее.

Лицом, подавшим возражение, в 2001 году разработаны технические условия яда-приманки “Крысиная смерть” (6), получены методические указания по применению этого вещества (10), экспертные заключения об эффективности яда-приманки “Крысиная смерть” и условиях обращения с данным препаратом. Реализация товаров на территории России проиллюстрирована представленными договорами (14) начиная с 2001 года, при этом следует отметить значительные объемы продукции, поставляемой в рамках представленных договоров. Представленные сертификаты соответствия (12) удостоверяют указание в качестве производителя средства “Крысиная смерть” компанию “Итал Тайгер”. Представленные публикации (13) свидетельствуют о присутствии в средствах массовой информации сведений о том, что производителем яда “Крысиная смерть” является компания “Итал Тайгер”. Представленные свидетельства о товарных знаках и патентах, полученных на территории Украины, Беларуси и иных стран не могут быть учтены в рамках оценки восприятия оспариваемого товарного знака как способного вводить потребителя в заблуждения относительно производителя товаров 05 класса МКТУ, так как представленные материалы (8) не связаны с российской юрисдикцией и формированием ассоциативных связей российских потребителей.

В то же время лицом, подавшим возражение, не представлено документа, свидетельствующего о восприятии средним российским потребителем оспариваемого товарного знака как средства индивидуализации компании “Итал Тайгер”.

В свою очередь правообладатель оспариваемого товарного знака представил документы (19), свидетельствующие о реализации на территории России яда-

приманки “Крысиная смерть” начиная с 2001 года компаниями ООО «Оборонхим» и ООО «Оборона». Представленные образцы упаковки реализуемой продукции иллюстрируют использование обозначения тождественного оспариваемому товарному знаку. Также представлен сертификат соответствия (22), где ООО “Оборона” указан в качестве изготовителя товаров 05 класса МКТУ, в отношении которых действует оспариваемый товарный знак. Кроме того правообладателем представлен социологический отчет, проведенный среди жителей Российской Федерации относительно восприятия ими товарного знака по свидетельству №631495.

Согласно представленному заключению (24) у подавляющего большинства опрошенных (73% - на дату проведения опроса, 78% на дату 25.03.2016) отсутствуют ассоциации продукции (ядохимикатов), маркированной товарным знаком по свидетельству № 631495 с какой-либо конкретной компанией. Лишь 6% опрошенных указали, что у них есть ассоциации продукции с компанией «Итал Тайгер» на дату проведения опроса, 5% на дату приоритета (25.03.2016) - данные значения не превышают пороговое значение в 20%. Подавляющее большинство опрошенных (75%) отметили, что не знают, какая компания в настоящее время является производителем товаров под товарным знаком по свидетельству № 631495.

При отсутствии знания о производителе отсутствует опасность возникновения у потребителей ложных представлений о компании, выпускающей товары, маркированные товарным знаком по свидетельству № 631495, с какой-либо конкретной компанией. Таким образом, представленное социологическое исследование опровергает доводы лица, подавшего возражение, о способности оспариваемого товарного знака по свидетельству № 631495 вводить потребителя в заблуждение относительно производителя товаров 05 класса МКТУ.

Коллегия обращает также внимание на то, что факт длительного и интенсивного использования логотипа «Крысиная смерть» лицом, подавшим возражение, порочится фактом того, что такое использование осуществлялось в отсутствии согласия автора эскиза этикетки, а также владельца имущественных прав на данный объект авторского права.

Учитывая изложенное, у коллегии отсутствуют основания для применения положений пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 05.07.2018, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №631495.