

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс), и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 № 644/261 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454), рассмотрела поступившее 01.03.2022 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 661548, поданное ООО «ГК Гринлайн», Россия (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установлено следующее.

Регистрация оспариваемого товарного знака



« » с приоритетом от 13.09.2017 по заявке № 2017737683 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 04.07.2018 за № 661548 в отношении товаров 20 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), на имя ООО «Пушкинский завод», Россия (далее – правообладатель).

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 01.03.2022, выражено мнение о том, что

регистрация товарного знака по свидетельству № 661548 произведена в нарушение требований, установленных пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с товарным знаком по свидетельству №615372, зарегистрированным на имя лица, подавшего возражение;

- товары 20 класса МКТУ «емкости для жидкого топлива неметаллические; емкости для упаковки пластмассовые» оспариваемого и противопоставленного знаков идентичны;

- лицо, подавшее возражение, широко использует товарный знак №615372 для маркировки и введения в оборот продукции – топливных канистр для горюче-смазочных материалов, что свидетельствует о заинтересованности данного лица в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №661548.

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 661548 недействительным в отношении товаров 20 класса МКТУ «емкости для жидкого топлива неметаллические; емкости для упаковки пластмассовые».

В обоснование своих доводов лицом, подавшим возражение, представлены следующие материалы (их копии):

- распечатка товарных знаков по свидетельствам №661548, №615372 (1);
- прайс ООО «ГК Гринлайн» (2);
- отгрузочные-передаточные акты за 2019, 2020, 2021 года (3);
- листовки, презентации и описания продукции, маркированной товарным знаком №615372 (4);
- скрин копия сайта ООО «ГК Гринлайн» (5);
- фото магазина (6);
- скрин копия страницы социальной сети «Инстаграмм» (7);
- скрин копия страницы Маркетплейса ozon.ru (8);

- международное свидетельство, выданное АО «ЦНИИМФ», на тип тары №СМІІМF20.0150 (9).

В адрес правообладателя и его представителя в установленном порядке были направлены уведомления с указанием даты заседания коллеги и предложением предоставить отзыв по мотивам возражения. Согласно данным почты России, правообладатель и его представитель получили направленные в их адрес корреспонденции, однако, правообладатель на заседание коллегии, состоявшемся 25.04.2022, отсутствовал и отзыва не представил.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, коллегия установила следующее.

С учетом даты (13.09.2017) приоритета оспариваемого 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 пунктом 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается 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.

Исходя из положений пункта 42 Правил, сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам. 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. 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. 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 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).

В соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1512 настоящего Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом. Лицу, подавшему возражение, принадлежит исключительное право на товарный знак по свидетельству №615372, сходные, по его мнению, до степени смешения с оспариваемым товарным знаком. Кроме того, лицо, подавшее возражение, осуществляет производство и реализацию топливных канистр для горюче-смазочных материалов. Изложенное свидетельствует о его заинтересованности в подаче настоящего возражения.



Оспариваемый товарный знак «» является комбинированным и состоит из графического элемента в виде стилизованного изображения заправочной станции, а также помещенных справа словесных элементов «OCTAN», «RESERVE», выполненных стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Справа от указанных элементов помещена заглавная буква «E». Композиция из словесных и изобразительного элемента помещена в прямоугольную рамку со скругленными углами. Правовая охрана товарного знака действует в отношении товаров 20 класса МКТУ.

Предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 661548 оспаривается лицом, подавшим возражение, по основанию, предусмотренному пунктом 6 статьи 1483 Кодекса, в рамках чего ему был



противопоставлен комбинированный товарный знак по свидетельству №615372, правовая охрана которому предоставлена на имя ООО «ГК Гринлайн» в отношении, в том числе, товаров 20 класса МКТУ.

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

Как было указано выше, оспариваемый товарный знак состоит из комбинации словесных и изобразительных элементов. Как известно, прочтение знака, а также его запоминание и воспроизведение происходит по словесным элементам. В оспариваемый товарный знак включены словесные элементы «OCTAN» и «RESERV», справа от них помещена буква «Е», выполненная крупным шрифтом, что позволяет соотнести ее с окончанием как словесного элемента «OCTAN», так и «RESERV», следовательно, оспариваемый товарный знак прочитывается в качестве слов «OCTANE», «RESERVE». Упомянутые словесные элементы помещены на двух строках, не являются устойчивой лексической единицей, в связи с чем правомерной является экспертиза по каждому из двух элементов оспариваемого знака в отдельности.

Противопоставленный знак, являясь комбинированным, запоминается главным образом благодаря, словесному элементу «Oktan». Изобразительные элементы в виде четырех квадратов несут вторичную индивидуализирующую функцию.

Словесные элементы «Oktan» и «OCTANE» способны одинаково прочитываться потребителями и, поэтому, признаются фонетически сходными.

В силу отсутствия сведений о семантике словесного элемента «Oktan» (www.slovari.yandex.ru), провести его сравнение по семантическому критерию сходства с оспариваемым товарным знаком не представляется возможным.

Графически сравниваемые знаки характеризуются отдельными отличиями, заключающимися в наличии в их составе различных графических элементов, а также дополнительного словесного элемента в составе оспариваемого знака, различием композиционного построения сравниваемых знаков. Вместе с тем, наблюдается сходство в написании словесных элементов «Oktan» и «OCTANE», выполненных буквами латинского алфавита, что сближает их графически.

С учетом вышеизложенного, коллегия приходит к выводу о наличии сходства оспариваемого и противопоставленного знаков.

Товары 20 класса МКТУ «емкости для жидкого топлива неметаллические; емкости для упаковки пластмассовые» оспариваемого и противопоставленного знаков совпадают.

При рассмотрении настоящего возражения коллегия учитывала, что вероятность смешения заявленного обозначения и противопоставленного знака определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров. При этом, смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения (см. пункт 162 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – Постановление Пленума Верховного Суда). Для признания сходства обозначений уже достаточно самой опасности, а не реального смешения обозначений в глазах потребителей.

В рассматриваемом случае было установлено сходство сравниваемых знаков и идентичность товаров 20 класса МКТУ, в отношении которых они зарегистрированы, что может привести к высокой вероятности смешения сравниваемых товаров, маркированных сравниваемыми знаками.

Таким образом, проведенный анализ показал, что оспариваемый знак сходен с противопоставленным ему знаком в отношении идентичных товаров 20 класса МКТУ, и, следовательно, в отношении данных видов товаров не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса

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

удовлетворить возражение, поступившее 01.03.2022, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №661548 недействительным полностью.