


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 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, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 20.11.2023, поданное компанией Эссити Хайджин энд Хелс Актиеболаг, Швеция (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №952202, при этом установлено следующее.

Регистрация комбинированного товарного знака «» по свидетельству №952202 с приоритетом от 22.02.2023 была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 04.07.2023 по заявке №2023713328 на имя Индивидуального предпринимателя Непокульчицкого Евгения Александровича, г. Краснодар, (далее – правообладатель), в отношении товаров 03, 16, 21 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 20.11.2023, выражено мнение о том, что регистрация товарного

знака по свидетельству №952202 произведена с нарушением требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, является правообладателем серии товарных знаков, в основе которых лежит элемент «TORK» по международным регистрациям №№667714, 657104, 1306354, 1168509, 1174616;

- оспариваемый товарный знак является сходным до степени смешения товарными знаками, принадлежащими лицу, подавшему возражение;

- анализ оспариваемого обозначения показывает, что включенный в его состав словесный элемент воспринимается исключительно как фантазийное слово «TORK». На это указывает расположение соединительного штриха (верхней линии);

- указанное подтверждается ассортиментом продукции предприятия ООО «КЕМАН» (жидкое мыло), принадлежащего правообладателю оспариваемого обозначения, который включает товары серии «Tork». Связь правообладателя оспариваемого обозначения подтверждается сведениями ЕГРЮЛ – Е.А. Непокульчицкий является единственным учредителем ООО «КЕМАН», а также сведениями реестра товарных знаков российской Федерации, согласно которым Е.А. Непокульчицкий является владельцем нематериальных активов, используемых в деятельности ООО «КЕМАН»: например, товарный знак по свидетельству №581579, принадлежащий правообладателю оспариваемого обозначения, право использования которого предоставлено ООО «КЕМАН» по лицензионному договору;

- таким образом, само оспариваемое обозначение и выявленные фактические обстоятельства использования словесного элемента «TORK» самим правообладателем исключают двойное толкование словесного элемента «TORK», несмотря на заявленное при подаче описание словесного элемента как «IORK» (йорк);

- в связи с чем, оспариваемый товарный знак и противопоставленные знаки являются сходными по фонетическому и графическому критериям сходства, в отношении однородных товаров 03, 16, 21 классов МКТУ.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №952202 недействительным полностью.

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, представил отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- сравнительный анализ оспариваемого обозначения и противопоставленного товарного знака показал, что сравниваемые товарные знаки имеют ряд существенных отличий по фонетическому и графическому критериям сходства;

- оспариваемый товарный знак включает словесный элемент «IORK», выполненный буквами латинского алфавита. Транслитерация данного словесного элемента - «ЙОРК», при этом транслитерация противопоставленного словесного элемента «ТОРК» иная – «ТОРК», вследствие чего их невозможно спутать фонетически;

- в сравниваемых обозначениях имеются отличия, которые существенным образом влияют на различное их восприятие потребителем, поскольку вызывают в их сознании зрительные образы, формирующие разное впечатление, что определяет отсутствие сходства обозначений в целом

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения, поступившего 20.11.2023 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №952202.

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

С учетом даты приоритета товарного знака (22.02.2023) правовая база для рассмотрения заявления включает в себя 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 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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается только с согласия правообладателя.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.

В соответствии с пунктом 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

В соответствии с пунктом 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 настоящем пункте, 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).

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №952202 представляет собой комбинированное обозначение «», состоящее из стилизованного прямоугольника, в котором расположен словесный элемент, первая буква которого представляет собой комбинацию из вертикальной линии, над которой расположена горизонтальная линия, следом, правее расположены латинские буквы «ORK», выполненные стандартным шрифтом. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 03, 16, 21 классов МКТУ.


Анализ товарного знака по свидетельству №952202 на предмет его соответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, показал следующее.



Противопоставленный знак «» по международной регистрации №667714 [1] представляет собой оригинальную композицию, состоящую из стилизованного прямоугольника, горизонтальные стороны которого выполнены волнообразными линиями. В прямоугольник помещен словесный элемент «TORK», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Над прямоугольником расположена стилизованная волнообразная линия. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 03, 16, 21 классов МКТУ.

Противопоставленный знак «TORK» по международной регистрации №657104 [2] является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 03, 16, 21 классов МКТУ.



Противопоставленный знак «» по международной регистрации №1306354 [3] представляет собой вертикальный прямоугольник, на фоне которого расположены изображения листьев и словесный элемент «TORK», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 03, 16 классов МКТУ.

Противопоставленный знак «TORK XPRESS» по международной регистрации №1168509 [4] является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 16, 20, 21 классов МКТУ.

Противопоставленный знак «TORK MATIC» по международной регистрации №1174616 [5] является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 16, 20, 21 классов МКТУ.

Анализ оспариваемого товарного знака и противопоставленных знаков [1-5] показал следующее.

Коллегия отмечает, что включенный в состав оспариваемого обозначения, словесный элемент воспринимается как фантазийное слово «TORK», поскольку расположение вертикальной и горизонтальной линий образует латинскую букву «Т».

Так, соединительная верхняя линия анализируемого словесного элемента представляет собой верхнюю линию буквы «Т», поскольку она выступает слева и справа над горизонтальной линией, при этом буква «Т» расположена в начале словесного элемента, в связи с чем, рассматриваемый элемент прочитывается как слово «TORK».

Таким образом, анализ оспариваемого товарного знака и противопоставленных знаков [1-5] показал, что обозначения включают в себя фонетически тождественные словесные элементы: «TORK»/«TORK».

Что касается семантического фактора сходства, следует отметить следующее.


Анализ словарно-справочных источников показал, что словесный элемент «TORK» оспариваемого товарного знака и противопоставленных знаков [1-5] отсутствует в специальных общедоступных словарно-справочных источниках, следовательно, оспариваемое обозначение и противопоставленные знаки [1-5] являются фантазийными, в виду чего, говорить о наличии конкретной семантики у данного обозначения, не прибегая при этом к рассуждениям и домысливанию при его восприятии, не представляется возможным.

Относительно графического фактора сходства, следует отметить следующее.

Графическое отличие оспариваемого товарного знака и противопоставленных знаков [2-5] не оказывает существенного влияния на вывод об их сходстве, поскольку графическая проработка оспариваемого и противопоставленных знаков [2-5] не снимает высокой степени фонетического сходства их словесных составляющих, которое определяет запоминание знаков потребителями.

Вместе с тем, коллегия отмечает, что в оспариваемом товарном знаке и противопоставленном знаке [1], имеются сходные графические элементы: стилизованный прямоугольник черного цвета, на которых расположены словесные элементы, выполненные в белом цвете жирным шрифтом, в связи с чем, в сравниваемые знаки имеют подобие заложенных идей.



С учетом изложенного оспариваемый товарный знак «» следует признать сходным со знаками [1-5] зарегистрированных на имя лица, подавшего возражение, в основу которых положен словесный элемент «TORK».

Следует отметить, что для констатации сходства обозначений наличие сходства по всем критериям (визуальный, звуковой, смысловой) не обязательно, так как соответствующие признаки учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункты 42 и 43 Правил).

Таким образом, коллегия пришла к выводу, что, несмотря на отдельные отличия, сопоставляемые обозначения ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать заключение об их сходстве.

Анализ однородности товаров, в отношении которых предоставлена правовая охрана товарному знаку по свидетельству №952202 и противопоставленных знаков [1-5], показал следующее.

Товары 03 класса МКТУ «препараты для чистки, полирования, абразивной обработки, стирки и обезжиривания; косметические препараты для очищения кожи и рук» оспариваемого товарного знака являются однородными с товарами 03 класса МКТУ «Cleaning, polishing, abrasive, scouring and washing preparations (not included in other classes); cosmetic preparations for cleansing and care of the skin and hands» («чистящие, полирующие, абразивные, чистящие и моющие средства (не входят в другие классы); косметические препараты для очищения и ухода за кожей и руками») противопоставленного знака [1], с товарами 03 класса МКТУ «Bleaching preparations and other substances for laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions; dentifrices» («отбеливающие препараты и другие вещества для стирки; очистка, полировка, чистка и абразивные препараты; мыла; парфюмерия, эфирные масла, косметика, лосьоны для волос; зубные пасты»)

противопоставленного знака [2], с товарами 03 класса МКТУ «Preparations for cleaning, polishing, and scouring; abrasive preparations, soaps; hand cleansers; disposable pre-moistened paper articles impregnated with lotions and/or cleansers, degreasing agents; detergents, cosmetic wipes soaked with liquid, handkerchiefs soaked with liquid, moist wipes for sanitary and cosmetic purposes» («подготовка к очистке, полировке и чистке; абразивные препараты, мыла; средства для мытья рук; одноразовые предварительно увлажненные бумажные изделия, пропитанные лосьонами и/или чистящими средствами, обезжиривающими средствами; моющие средства, косметические салфетки, пропитанные жидкостью, носовые платки, пропитанные жидкостью, влажные салфетки санитарно-косметического назначения») противопоставленного знака [3], поскольку относятся к одному виду товаров (чистящие средства и косметические средства), соотносятся как род/вид, имеют одно назначение и круг потребителей.

Товары 16 класса МКТУ «бумага; бумага туалетная; изделия бумажные для гигиенических целей; изделия бумажные столовые; мешки для мусора бумажные или пластмассовые; нагрудники детские бумажные; пакеты бумажные для стерилизации медицинских инструментов; платки носовые бумажные; полотенца для лица бумажные; полотенца для рук бумажные; салфетки бумажные для снятия макияжа; салфетки бумажные для чистки; салфетки для стоматологических лотков бумажные; салфетки сервировочные бумажные; салфетки столовые бумажные; скатерти бумажные» оспариваемого товарного знака являются однородными с товарами 16 класса МКТУ «Paper, products of paper and cellulose for wiping, cleaning and drying (not included in other classes); babies' diapers of paper, paper towels, paper towel rolls, toilet paper and goods of paper and cellulose, not included in other classes» («бумага, изделия из бумаги и целлюлозы для протирки, очистки и сушки (не входят в другие классы); детские подгузники из бумаги, бумажных полотенец, рулонов бумажных полотенец, туалетной бумаги и товаров из бумаги и целлюлозы, не включенных в другие классы») противопоставленного знака [1], с товарами 16 класса МКТУ «Paper, cardboard and goods made thereof not included in other classes; printed matter; bookbinding material; photographs; stationery; adhesives for stationery or household purposes; artists' materials; paintbrushes; typewriters and office requisites (except

furniture); instructional and teaching material (except apparatus); plastic materials for packaging (not included in other classes); playing cards; printers' type; printing blocks» («бумага, картон и изделия из них, не включенные в другие классы; печатная продукция; переплетный материал; фотографии; канцелярские товары; клеи для канцелярских или бытовых целей; материалы художников; кисти лакокрасочные; пишущие машинки и канцелярские принадлежности (кроме мебели); учебно-методические материалы (кроме аппаратуры); пластиковые материалы для упаковки (не входящие в другие классы); игральные карты; тип принтеров; печатные блоки») противопоставленного знака [2], с товарами 16 класса МКТУ «Paper, cardboard, paper wiping, drying, cleaning and polishing cloths and paper wash cloths in rolls and preformed; cellulose wipers; tissues, towels made of paper and/or cellulose, toilet paper, paper napkins, serviettes, paper handkerchiefs, paper table cloths, printed matter, tissues of paper for removing make-up, kitchen rolls [paper]» («бумага, картон, бумажные салфетки, сушка, чистка и полировка тканей и бумаги для стирки в рулонах и предварительно сформованных; целлюлозные салфетки; салфетки, полотенца из бумаги и/или целлюлозы, туалетная бумага, бумажные салфетки, сервисты, бумажные носовые платки, бумажные скатерти, печатные материалы, бумажные салфетки для снятия макияжа, кухонные рулоны [бумага]») противопоставленного знака [3], с товарами 16 класса МКТУ «Paper and paper products in rolls and towels for wiping, cleaning and polishing purposes, facial serviettes and handkerchiefs, toilet paper» («бумага и бумажные изделия в рулонах и полотенцах для протирки, чистки и полировки, лицевые сервисты и носовые платки, туалетная бумага») противопоставленного знака [4], с товарами 16 класса МКТУ «Paper and paper products in rolls and towels for wiping, cleaning and polishing purposes, facial serviettes and handkerchiefs» («бумага и бумажные изделия в рулонах и полотенцах для протирки, чистки и полировки, лицевые сервисты и носовые платки») противопоставленного знака [5], поскольку относятся к одному виду товаров (бумага и изделия из бумаги), соотносятся как род/вид, имеют одно назначение и круг потребителей.

Товары 21 класса МКТУ «диспенсеры для туалетной бумаги пластиковые; диспенсеры мыла пластиковые; емкости бытовые или кухонные пластиковые; емкости кухонные пластиковые» оспариваемого товарного знака являются

однородными с товарами 21 класса МКТУ «Containers, holders and dispensers (not included in other classes) for all the goods mentioned in classes 3 and 16; cleaning material of paper or cellulose» («контейнеры, держатели и диспенсеры (не включенные в другие классы) для всех грузов, упомянутых в классах 3 и 16; чистящий материал из бумаги или целлюлозы») противопоставленного знака [1], с товарами 21 класса МКТУ «Household or kitchen utensils and containers (not of precious metal or coated therewith); combs and sponges; brushes (except paintbrushes); brush-making materials; articles for cleaning purposes; steel wool; unworked or semi-worked glass (except glass used in building); glassware, porcelain and earthenware not included in other classes» («бытовая или кухонная утварь и тара (не из драгоценного металла или покрытая им); расчески и губки; кисти (кроме кистей); материалы для изготовления кистей; изделия для очистки; стальная вата; необработанное или полуобработанное стекло (кроме стекла, используемого в строительстве); стеклянная посуда, фарфор и керамика, не входящие в другие классы») противопоставленного знака [2], с товарами 21 класса МКТУ «Dispensers, stands and holders for towels and rolls of paper, dispensers for soap (not fixtures)» («диспенсеры, подставки и держатели для полотенец и рулонов бумаги, диспенсеры для мыла (не приспособлений)») противопоставленного знака [4] и противопоставленного знака [5], поскольку относятся к одному виду товаров (диспенсеры, емкости бытовые), соотносятся как род/вид, имеют одно назначение и круг потребителей.

Коллегия отмечает, что однородность товаров правообладателем не оспаривалась.

С учетом изложенного, довод лица, подавшего возражение, о том, что оспариваемый товарный знак по свидетельству №952202 противоречит требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, следует признать убедительным.

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

удовлетворить возражение, поступившее 20.11.2023 и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №952202 недействительным полностью.