

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

коллегии 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, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 13.04.2024, поданное компанией «Шандонг Вейфанг Рейнбоу Кемикал Ко., Лтд.», Китай (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2023730354, при этом установила следующее.

Словесное обозначение «Страйкер» по заявке № 2023730354, поданной 12.04.2023, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 05 класса МКТУ.

Роспатентом 19.12.2023 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех товаров 05 класса МКТУ.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с:



- товарным знаком «  » (номер регистрации 778731 с приоритетом от 20.03.2020), зарегистрированным на имя Хромовой Ю.А., 142110,

Московская область, г. Подольск, ул. Парковая, 3, кв. 177, в отношении товаров 01 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 05 класса МКТУ;

- товарным знаком «СТРАЙК» (номер регистрации 292398 с приоритетом от 07.10.2003) на ООО "Агро Эксперт Групп", 107023, Москва, ул. Семёновская Б., д. 40, стр. 13, эт. 08, пом. 811, в отношении товаров 05 класса МКТУ.

В поступившем 13.04.2024 возражении заявитель не согласился с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к следующему:

- с целью снижения вероятности смешения товаров, указанных в перечне заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков, заявитель считает возможным ограничить перечень заявленных товаров только товарами 05 класса МКТУ «инсектициды; препараты для уничтожения личинок насекомых; препараты для уничтожения мух; препараты для уничтожения паразитов; репелленты»;

- в перечне противопоставленного товарного знака по свидетельству №778731 при формулировке наименования товаров прямо сказано «химикаты для лесного хозяйства, за исключением фунгицидов, гербицидов, инсектицидов и паразитицидов; химикаты для садоводства и огородничества, за исключением фунгицидов, гербицидов, инсектицидов и паразитицидов; химикаты для сельского хозяйства, за исключением фунгицидов, гербицидов, инсектицидов и паразитицидов», то есть правообладатель данного товарного знака намеренно исключил связь своих товаров 01 класса МКТУ с товарами 05 класса МКТУ, указанными в перечне заявленного товарного знака (инсектициды);

- в этой связи остается только проанализировать указанные в перечне товарного знака по свидетельству № 778731 товары 01 класса «добавки химические для инсектицидов; добавки химические для фунгицидов», так как других товаров, в отношении которых можно говорить об однородности, в перечне данного товарного знака нет;

- заявленные товары 05 класса МКТУ и товары 01 класса МКТУ «добавки химические для инсектицидов; добавки химические для фунгицидов», указанные в перечне товарного знака по свидетельству № 778731 являются неоднородными,

поскольку указанные в них вещества являются самостоятельными продуктами, отличаются функциональным назначением, различными производителями, кругом потребителей;

- сравниваемые обозначения различаются по визуальному признаку и по общему зрительному впечатлению, так как заявленное обозначение представляет собой слово «Стайкер», выполненное в кириллице, жирным, стандартным шрифтом, с заглавной буквой «С», в то время как противопоставленное обозначение по свидетельству №778731 представляет собой комбинацию из изобразительного элемента в виде стилизованного двухцветного щита, в центре которого расположен жёлтый зигзаг, в левой части щита расположена латинская буква «N» , справа размещено слово «Страйкер» с заглавной буквы «С», выполненное оригинальным жирным шрифтом в зеленой цветовой гамме;

- заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак по свидетельству №292398 отличаются фонетически, поскольку хоть и содержат общий корень «страйк», но различаются на один слог «ер», что меняет звучание слов;

- слово «СТРАЙК» воспринимается кратко и резко, в то время как слово «Страйкер» более протяжно;

- визуально сравниваемые обозначения также имеют различия, которые позволяют потребителю их идентифицировать, а именно слово «СТРАЙК» выполнено заглавными буквами, в то время как заявленное обозначение «Страйкер» строчными буквами с заглавной буквы «С» в начале слова;

- семантический анализ показывает, что противопоставленный товарный знак «СТРАЙК» (strike) имеет конкретное семантическое значение и в переводе с английского языка обозначает «ударять (другое значение – забастовка, стачка)», а обозначение «Страйкер» (Striker) несет иную смысловую нагрузку обозначения, поскольку в переводе с английского языка означает «нападающий», то есть, несмотря на созвучную основу сравниваемых обозначений, прослеживаются их семантические различия;

- противопоставленный товарный знак «СТРАЙК» по свидетельству № 292398 зарегистрирован в отношении товаров 05 класса МКТУ «фармацевтические и ветеринарные препараты; гигиенические препараты для медицинских целей; дезинфицирующие средства; препараты для уничтожения вредных животных; фунгициды; гербициды», которые не являются однородными испрашиваемым товарам 05 класса МКТУ, поскольку товары «инсектициды» и «препараты для уничтожения вредных животных» отличаются назначением, в связи с чем не могут быть перепутаны потребителем при выборе товаров;

- согласно данным сети Интернет, правообладатель товарного знака по свидетельству №292398 использует обозначение «СТРАЙК» только в отношении товаров «фунгициды», правообладатель товарного знака по свидетельству №778731



применяет обозначение «» для производства азотных удобрений;

- с учетом изложенного, заявитель считает необходимым снять товарные знаки по свидетельствам №№ 292398, 778731 в качестве противопоставлений.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 19.12.2023 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении скорректированного в возражении перечня товаров 05 класса МКТУ «инсектициды; препараты для уничтожения личинок насекомых; препараты для уничтожения мух; препараты для уничтожения паразитов; репелленты».

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты подачи заявки (12.04.2023) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 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 20.07.2015 № 482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный №38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с 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.

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.

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

Заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «Страйкер», выполненное стандартным шрифтом строчными буквами русского алфавита с заглавной буквы «С».

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №292398 представляет собой словесное обозначение «СТРАЙК», выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №778731 является



комбинированным «», содержащим латинскую заглавную букву «N», словесный элемент «Страйкер», выполненный жирным шрифтом зеленого цвета строчными буквами русского алфавита с заглавной буквы «С». На фоне букв «NC» располагается стилизованное изображение щита в светло-зеленом и зеленом цветовом сочетании, на котором расположено стилизованное изображение молнии желтого цвета.

Следует отметить, что в противопоставленном комбинированном товарном знаке по свидетельству №778731 основным индивидуализирующим элементом является словесный элемент «Страйкер», поскольку на него обращает внимание в первую очередь потребитель, он легче запоминается при восприятии обозначений в целом, и именно он позволяет индивидуализировать товары и услуги конкретного лица.

Сравнительный анализ словесного элемента «Страйкер» заявленного обозначения и словесные элементы «СТРАЙК», «Страйкер» противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №№292398, 778731 показал следующее.

Заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак по свидетельству №778731 являются фонетически и семантически сходными, поскольку содержат в своем составе тождественный словесный элемент «Страйкер».

Согласно общедоступным источникам информации (<https://ru.wikipedia.org/>) словесный элемент «Страйкер» (англ. Stryker/Striker) — во множ. знач. «забастовщик», «ударник», «нападающий».

Относительно графического признака сходства коллегия отмечает, что противопоставленное обозначение, в отличие от заявленного обозначения содержит изобразительные элементы. Вместе с тем, при тождестве словесных элементов исследуемых обозначений по смысловому и фонетическому признакам сходства, графический критерий не является определяющим.

Таким образом, сопоставляемые обозначения являются сходными по семантическому признаку сходства, поскольку имеет место подобие заложенных в обозначениях понятий и идей.

Сопоставительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по свидетельству №292398 показал, что они имеют высокую степень фонетического сходства за счет полного фонетического вхождения словесного элемента «Страйк» в состав заявленного обозначения «Страйкер». Более того, фонетическое сходство обеспечивается наличием близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях, близостью звуков, составляющих обозначения, одинаковым расположением близких звуков и звукосочетаний по

отношению друг к другу, местом совпадающих звукоочетаний в составе обозначений, близостью состава гласных и согласных звуков.

С точки зрения семантики, сравниваемые обозначения являются однокоренными словами, образованными от слова «Страйк» (англ. Strike — «удар»), имеющего значение: «1. Ситуация при игре в боулинг, когда все десять выставленных кеглей выбиваются игроком с первого удара; 2. Ситуация в бейсболе, когда бьющий не нанёс удара при подаче; 3. Термин рынка финансовых деривативов, 4. Телесериал; 5. Забастовка» (<https://ru.wikipedia.org/>).

С учетом приведенных смысловых значений сравниваемые словесные элементы способны вызывать одни и те же смысловые ассоциации, связанные с забастовкой или забастовщиком, в связи с чем являются сходными по семантическому признаку сходства обозначений.

Что касается визуального признака сходства сравниваемых обозначений, то этот признак относится к второстепенным признакам сходства словесных обозначений, не оказывающим существенного влияния на восприятие знаков потребителем. Однако следует отметить, что выполнение знаков с использованием стандартного шрифта буквами одного алфавита сближает сравниваемые обозначения в визуальном плане.

Учитывая вышеизложенное, заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки являются сходными, ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на некоторые отличия.

Испрашиваемые товары 05 класса МКТУ «инсектициды; препараты для уничтожения личинок насекомых; препараты для уничтожения мух; препараты для уничтожения паразитов; репелленты» являются однородными товарам 05 класса МКТУ «препараты для уничтожения вредных животных; фунгициды; гербициды» противопоставленного товарного знака по свидетельству №292398, товаров 01 класса МКТУ «добавки химические для инсектицидов; добавки химические для фунгицидов; клеи растительные для борьбы с насекомыми; препараты химические для защиты винограда от милдью; препараты химические для защиты злаков от

головни; препараты химические для профилактики болезней винограда; препараты химические для профилактики болезней зерновых растений» противопоставленного товарного знака по свидетельству №778731, поскольку они относятся к химическим веществам, применяемым для уничтожения различных вредителей, соотносятся друг с другом как род-вид, имеют одно назначение, условия реализации и круг потребителей.

В отношении анализа однородности товаров, для которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению и в отношении которых зарегистрированы противопоставленные знаки, коллегия учитывала, что вероятность смешения заявленного обозначения и противопоставленных знаков 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).

В рассматриваемом случае была установлена высокая степень сходства сравниваемых обозначений, а также высокая степень однородности сравниваемых товаров, что может привести к высокой вероятности смешения данных товаров, маркированных сравниваемыми обозначениями, в гражданском обороте.

При этом для установления нарушения достаточно опасности, а не реального смешения заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков обычными потребителями соответствующих товаров, в связи с чем вывод о сходстве сопоставляемых обозначений и об однородности вышеуказанных товаров, является достаточным основанием для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В возражении указывается на различные сферы деятельности заявителя и владельцев противопоставленных товарных знаков, в связи с чем, по мнению

заявителя, отсутствует вероятность смешения сравниваемых товаров в гражданском обороте Российской Федерации. Однако, данный довод не может быть принят во внимание коллегией, поскольку в рамках рассмотрения настоящего возражения о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, устанавливает тождество или сходство сравниваемых обозначений, а также анализируются перечни товаров и услуг, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению и в отношении которых зарегистрированы противопоставленные знаки, а не фактически осуществляемая деятельность.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 13.04.2024, оставить в силе решение Роспатента от 19.12.2023.