

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. № 321-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 № 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 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 25.03.2019 в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности возражение, поданное компанией «Beijing Leili Marine Bioindustry Inc.», Китай (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 578264, при этом установлено следующее.

Оспариваемый словесный товарный знак по заявке № 2014740312 с приоритетом от 02.12.2014 зарегистрирован 17.06.2016 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за № 578264 на имя ООО «Биокефарм Рус», Москва (далее – правообладатель) в отношении товаров 01 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства. Срок действия регистрации – до 02.12.2024.

ЛЕЙЛИ

Оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение, выполненное заглавными буквами русского алфавита.

В поступившем 25.03.2019 возражении выражено мнение о несоответствии регистрации оспариваемого товарного знака по свидетельству № 578264 требованиям пунктов 3 (1), 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак по свидетельству № 578264 (1), зарегистрированный в отношении товаров 01 класса МКТУ, сходен до степени смешения со знаком



по международной регистрации № 899109, приоритет от 17.04.2006 (2), право на который возникло ранее у лица, подавшего возражение, в отношении однородных товаров 01 класса МКТУ;

- сравниваемые товарные знаки (1) и (2) имеют фонетическое и семантическое тождество, при этом используемые для написания товарных знаков стандартные шрифты не добавляют им каких-либо отличительных особенностей;

- «Лейли» - искусственно созданное слово, ассоциируется с женским именем. Согласно правилам чтения русского языка слово «Лейли» произносится так же, как и пишется, в слове 2 слога «лей-» и «- ли», 5 букв и 5 звуков;

- согласно правилам чтения английских слов слово «LEILI» произносится как «ЛЕЙЛИ» поскольку: слово состоит из двух открытых слогов «LEI» [lai-] и «LI [-li]»; буква «L» в первом слоге произносится как мягкая русская «Л» [l]; сочетание букв «EI» в первом слоге относится к понятию диграфов, и произносится как «ЕЙ» [ai], так как данное сочетание гласных букв читается согласно латинским названиям букв. Буква «L» во втором слоге произносится как мягкая русская «Л» [l], буква «I» во втором слоге произносится как «И» [i].

- товар 01 класса МКТУ «химические продукты для сельского хозяйства» оспариваемого товарного знака (1) представляет собой общее понятие, в перечне противопоставленного знака (2) также присутствуют такие общие понятия как «сельскохозяйственные удобрения; удобрения химические» и т.д.;

- лицо, подавшее возражение, основано в 1993 году и зарегистрировано в соответствии с законодательством Китая, действующее на территории РФ через своего партнера ООО «Русагропро» (ОГРН 1097746576443) и представителя/дилера ООО «Биокефарм» (ОГРН 1097746641981);

- лицо, подавшее возражение, является производителем и поставщиком агрохимикатов под именем «LEILI» (транслитерация «ЛЕЙЛИ») на территории России начиная с 2013 года и по настоящее время. Продукция под именем «LEILI» получила широкую известность на территории России странам СНГ, Евросоюзе и т.д. за счет широкого распространения через частные торговые точки, Интернет-магазины и крупные торговые сети;
- если при проведении экспертизы в отношении заявленного обозначения, установлено, что оно полностью или включает в себя элемент(-ы), который (-е) могут создать в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности, то такое обозначение не подлежит регистрации.

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 578264 (1) в отношении всех товаров 01 класса МКТУ, указанных в перечне.

В подтверждение своих доводов лицом, подавшим возражение, представлены следующие материалы:

- материалы с сайта «WIPO ROMARIN» с переводом на русский язык - (3);
- свидетельства с переводом на русский язык - (4);
- документы для подтверждения сотрудничества (дистрибьюторское соглашение за 2013 г. с переводом на русский язык) - (5);
- документы для подтверждения факта продажи и покупки (контракты 2012 г. со спецификациями, гарантийное письмо 2013 г. с переводом на русский язык) - (6);
- накладные, инвойсы с частичным переводом на русский язык - (7);
- рекламные материалы - (8);
- отчет об испытаниях продукции - (9);
- правила чтения английских слов - (10).

На заседании коллегии, состоявшемся 07.08.2019, правообладатель отсутствовал, и отзыв по мотивам возражения не представил. Экземпляр возражения, направленный в адрес правообладателя, был возвращен в ведомство 23.07.2019 в связи с неудачной попыткой вручения.

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. При анализе возражения коллегией оценивалась заинтересованность лица, подавшего возражения, в его подаче. Оценка представленных материалов позволяет установить, что предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку (1) затрагивает интересы лица, подавшего возражение, по осуществлению хозяйственной деятельности под своим товарным знаком (2). Из материалов дела и документов (4-9) усматривается, что деятельность лица, подавшего возражение, связана с введением в гражданский оборот на территории Российской Федерации химических средств защиты растений, маркируемых различными обозначениями, в том числе «Лейли 2000», «LEILI 2000» и т.д. Таким образом, лицо, подавшее возражение, является заинтересованным в подаче настоящего возражения в отношении испрашиваемых товаров 01 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, поступившего 25.03.2019, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты приоритета (02.12.2014) оспариваемого товарного знака (1), правовая база для оценки его охраноспособности включает 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 пунктом 3 (1) статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

В соответствии с пунктом 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.

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.

Согласно требованиям пункта 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 пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта.

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

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

ЛЕЙЛИ

Оспариваемый товарный знак по свидетельству № 578264 (1) с приоритетом от 02.12.2014 представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Знак (1) зарегистрирован в отношении товаров 01 класса МКТУ «химические продукты для сельского хозяйства». Срок действия регистрации – до 02.12.2024.

В отношении несоответствия оспариваемого товарного знака (1) требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.



Противопоставленный в возражении знак по международной регистрации № 899109, приоритет от 17.04.2006 (срок действия регистрации до 17.04.2026) (2) представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана на территории Российской Федерации предоставлена знаку (2) в отношении товаров 01 класса МКТУ «agricultural fertilizers; fertilizers; compound fertilizers; fertilizing nutrients; chemical fertilizers; plant fertilizers; trace element nutrients for plants; agricultural chemicals, except fungicides, phytocides, herbicides, insecticides and parasiticides; plant growth regulators; salts (fertilizers); humus» («сельскохозяйственные удобрения; удобрения; сложные удобрения; удобрения с питательными веществами; химические удобрения; удобрения для растений; микроэлементы для растений; сельскохозяйственные химикаты, кроме фунгицидов, фитоцидов, гербицидов, инсектицидов и паразитицидов; регуляторы роста растений; соли (удобрения); гумус»).

Анализ оспариваемого товарного знака (1) с точки зрения его соответствия требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Анализ по фонетическому фактору сходства знака (1) и противопоставленного знака (2) показал тождество произношения словесных элементов «ЛЕЙЛИ» / «LEILI», обусловленное одинаковым составом согласных звуков («л-л-» / «l-l-») и гласных звуков («-ей-и» / «-ei-i»). Сравнительный анализ по семантическому критерию сходства словесных обозначений знака (1) и противопоставленного знака (2) показал подобие заложенных в обозначениях идей. Так, противопоставленный товарный знак «LEILI» (2) имеет перевод на русский язык «Лейли», означающее азербайджанское женское имя (см. электронные словари: <https://translate.yandex.ru>; <https://ru.wikipedia.org/wiki>; <https://astrometa.ru/imena/leyli-26630/>). Изложенное обуславливает сходство сравниваемых обозначений (1) и (2) по семантическому критерию сходства словесных обозначений.

Визуально сравниваемые обозначения (1) и (2) разнятся за счет использования при их написании букв разного алфавита (русский и латинский). Вместе с тем,

данные различия носят второстепенный характер с точки зрения их индивидуализирующей способности.

С учетом изложенного, коллегия пришла к выводу о том, что сравниваемые товарные знаки (1) и (2) ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на отдельные отличия, что свидетельствует об их сходстве.

Сравнение перечней товаров 01 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана сравниваемым знакам (1) и (2) с целью определения их однородности, показало следующее.

При установлении однородности сравниваемых товаров 01 класса МКТУ принимались во внимание такие обстоятельства, как род товаров («вещества и материалы для использования в сельском хозяйстве, садоводстве и лесоводстве»), их потребительские свойства и функциональное назначение (для питания растений, повышения плодородия почв, для использования в сельском хозяйстве), условия их реализации (оптом и в розницу), круг потребителей (фермеры, огородники и т.д.). Таким образом, сравниваемые товары 01 класса МКТУ являются однородными и могут быть отнесены потребителями к одному источнику происхождения.

Следовательно, мнение лица, подавшего возражение, относительно регистрации оспариваемого знака (1), как произведенной в нарушение требований, регламентированных пунктом 6 (2) статьи 1483 Кодекса, является обоснованным в отношении товаров 01 класса МКТУ.

Представленное на стадии экспертизы письмо от «BEIJING LEILI AGROCHEMISTRY CO., LTD» разрешительного характера (регистрация препарата в Министерстве сельского хозяйства России, регистрация товарных знаков в Патентном ведомстве Российской Федерации) касается обозначения «Leili2000», а не оспариваемого товарного знака (1). В связи с чем, данное письмо не опровергает вышеизложенные выводы коллегии в части несоответствия произведенной регистрации оспариваемого товарного знака (1) требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Анализ оспариваемого товарного знака (1) с точки зрения его соответствия требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Материалы (4) представляют собой свидетельства о регистрации товарного знака «LEILI» на имя «BEIJING LEILI AGROCHEMISTRY CO., LTD» с данными о лицензии, выданной на имя лица, подавшего возражение. Соглашение (5) касается дистрибьюторских отношений между компанией «BEIJING LEILI AGROCHEMISTRY CO., LTD» и ООО «Русагропро» (ООО «Биокефарм») в отношении продуктов в области сельского хозяйства, в том числе в отношении удобрения «Лейли 2000». Контракты 2012 года между «BEIJING LEILI AGROCHEMISTRY CO., LTD» и ООО «Русагропро» касаются поставок до даты приоритета оспариваемого товарного знака (1) химических средств защиты растений, в том числе средств «Лейли 2000 LEILI 2000». Часть представленных товарных накладных и инвойсов, а также рекламных материалов (7,8) не содержат перевода на русский язык, в связи с чем, не могут быть положены в основу настоящего заключения (пункт 2.2 Правил ППС). В соответствии с накладными (7) препарат «LEILI 2000» был ввезен на территорию Российской Федерации. В агропромышленной газете юга России № 19-20 (2010 г.) разработчиком минерального удобрения «Лейли 2000» указан ГК «Лейли Групп», Китай. В отчете об испытаниях продукции (9) речь идет о демонстрации микроудобрений и биостимуляторов компании «Leili», в том числе: «Лейли 2000», «Leili 1», «Leili 2». Таким образом, из представленных документов не представляется возможным установить, с каким именно лицом потребители ассоциируют обозначение «Leili / Лейли»: лицо, подавшее возражение, «BEIJING LEILI AGROCHEMISTRY CO., LTD», ГК «Лейли Групп», компания «Leili» и, тем самым, были введены в заблуждение относительно изготовителя товаров.

Фактических сведений о широкой известности продукции (удобрения), маркируемой противопоставленным знаком (2), на территории Российской Федерации в материалах возражения не представлено.

Из представленных лицом, подавшим возражение, документов (4-9) не представляется возможным прийти к выводу, что оспариваемый товарный знак (1) вызывает в сознании потребителя неправильное представление о производителе оспариваемых товаров 01 класса МКТУ, месте их производства или месте нахождения их изготовителя, либо о самих товарах, не соответствующее

действительности. Документы (4-9) не содержат фактических данных о том, что на дату приоритета оспариваемого товарного знака (1) в результате осуществления хозяйственной деятельности лицом, подавшим возражение, были введены в заблуждение потребители относительно производителя товаров, их места производства или места нахождения их изготовителя.

В связи с изложенным выше, довод возражения о том, что правовая охрана оспариваемому товарному знаку (1) предоставлена с нарушением требований, регламентированных пунктом 3 (1) статьи 1483 Кодекса, коллегия считает недоказанным.

Доводы о «старшем» праве на фирменное наименование у лица, подавшего возражение, приведены в рамках доводов о введении потребителя в заблуждение.

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

удовлетворить возражение, поступившее 25.03.2019, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 578264 недействительным полностью.