

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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454), рассмотрела поступившее 19.05.2022 возражение, поданное компанией Ю Пи Эл КОРПОРЕЙШН ЛИМИТЕД, Маврикий (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2020751978, при этом установила следующее.

Словесное обозначение «Magnaphos» по заявке №2020751978, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 21.09.2020, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 05 класса МКТУ Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

Роспатентом 19.01.2022 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака ввиду его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку заявление обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком j«МАГНИФОС» по свидетельству №311281 с приоритетом от

06.06.2005, зарегистрированным на имя ООО «Русинвест», Москва, в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ (срок действия регистрации продлен до 06.06.2025).

В отношении испрашиваемых товаров 05 класса МКТУ «гербициды, пестициды, инсектициды, фунгициды, вермициды, родентициды, препараты для уничтожения сорняков и паразитов» в заключении по результатам экспертизы отмечено, что они используются широким кругом садоводов и огородников, коими являются большое число российских граждан, и они относятся к категории товаров, которые представлены во всех супермаркетах страны и в специализированных садоводческих центрах.

В возражении, поступившем 19.05.2022, заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 19.01.2022. Доводы возражения сводятся к следующему.

Заявленное обозначение является словесным и представляет собой слово «Magnaphos», выполненное строчными буквами латинского алфавита, за исключением буквы «M». Обозначение произносится как «Магнапхос». Слово является фантазийным.

Товарный знак по свидетельству №311281 является словесным и представляет собой слово «МАГНИФОС», выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом. Данное слово не имеет семантического значения.

Между сравниваемыми обозначениями сходство отсутствует, так как они обладают только некоторым сходством конечных частей («фос»/«пхос»), однако начальные части обозначений отличаются («МАГНИ» против «МАГНА»), что вызывает как их разное произношение, так и разное зрительное восприятие.

С учётом указанных различий сравниваемых обозначений при их произношении исключается смешение. Таким образом, обозначения не являются сходными по фонетическому критерию.

Заявленные товары являются узкоспециализированными товарами специального назначения, предназначенными для информированных потребителей. Данные товары относятся к категории товаров для борьбы с вредителями, вредными

животными, насекомыми и растениями, применяются в сельском хозяйстве и имеют узкое применение.

Потребители, приобретающие такие товары, являются специалистами и экспертами отрасли, они хорошо знакомы с разными производителями данных товаров и понимают отличия между производителями, товарами и обозначениями, которые используются при маркировке товаров.

С учетом указанных различий между обозначениями и повышенной степени внимательности потребителей, риск смешения двух обозначений потребителями отсутствует.

Заявитель - поставщик сельскохозяйственных решений и продуктов, который входит в пятерку мировых лидеров в области средств защиты растений, см. <http://upl-ltd.ru/our-story>, и широко известен во всем мире, включая Российскую Федерацию, применительно к сельскому хозяйству.

На основании изложенных доводов заявитель просит удовлетворить возражение, отменить решение Роспатента от 19.01.2022 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2020751978 в отношении всех заявленных товаров 05 класса МКТУ.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (21.09.2020) заявки №2020751978 на регистрацию 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 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 пункту 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 42 Правил 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.

Согласно пункту 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 по заявке №2020751978 представляет собой словесное обозначение «Magnaphos», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита и начинается с заглавной буквы «М».

Регистрации указанного обозначения в качестве товарного знака препятствует принадлежащий иному лицу товарный знак «МАГНИФОС» по свидетельству №311281, представляющий собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Сравнительный анализ показал, что заявленное обозначение «Magnaphos», которое может быть прочитано как «магнафос» (предлагаемый заявителем вариант прочтения «магнипхос» менее вероятен, поскольку трудно произносится) и противопоставленный товарный знак «МАГНИФОС» являются сходными в силу высокой степени фонетического сходства (практически полностью совпадает состав и порядок расположения звуков, за исключением звуков [а]/[и], расположенных в центре слов). При этом тождественными по звучанию являются именно начальные части «магн-», с которых начинается прочтение, восприятие обозначений.

Словесные элементы заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака являются фантазийными, в связи с чем сравнить их по семантическому критерию сходства не представляется возможным.

Коллегия принимает во внимание визуальные отличия сравниваемых обозначений, обусловленные исполнением словесных элементов буквами различных алфавитов.

Однако эти отличия носят второстепенный характер ввиду превалирования фонетического критерия сходства. Высокая степень фонетического сходства единственного индивидуализирующего словесного элемента заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака приводит к ассоциированию сравниваемых обозначений друг с другом.

Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак по свидетельству №311281 являются сходными в целом.

Товарный знак по свидетельству №311281 зарегистрирован в отношении товаров 05 класса МКТУ «препараты для уничтожения вредных животных; фунгициды, гербициды», а правовая охрана заявленного обозначения испрашивается для товаров 05 класса МКТУ «гербициды, пестициды, инсектициды, фунгициды, вермициды, родентициды, препараты для уничтожения сорняков и паразитов».

Усматривается, что товары 05 класса МКТУ сопоставляемых перечней являются однородными, поскольку имеют одинаковый род/вид (различные препараты для уничтожения болезней, вредителей растений и животных и пр.), назначение (применяются преимущественно в сельском хозяйстве), круг потребителей, места реализации.

С учетом того, что значительная часть населения Российской Федерации традиционно активно занимается садоводством/огородничеством на дачных/деревенских участках, указанные товары можно отнести к товарам широкого потребления, которые легко можно приобрести в магазинах сельскохозяйственной направленности (типа «сад и огород»), что усугубляет возможность смешения знаков.

Установленная высокая степень сходства заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по свидетельству №311281, с учетом

однородности товаров 05 класса МКТУ свидетельствует о невозможности регистрации заявленного обозначения в отношении товаров 05 класса МКТУ испрашиваемого перечня, поскольку оно не соответствует для этих товаров пункту 6 статьи 1483 Кодекса.

Резюмируя сказанное, оснований для отмены решения Роспатента от 19.01.2022 не имеется.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 19.05.2022, оставить в силе решение Роспатента от 19.01.2022.