

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

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 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 апреля 2020 №644/261, вступившими в силу с 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 29.11.2021 возражение Общества с ограниченной ответственностью «ХЭБАРАГИ», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2021703211, при этом установила следующее.

Обозначение «**Plantarell**» по заявке № 2021703211 заявлено на регистрацию 27.01.2021 в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 01, 02, 03, 04, 05 и услуг 44 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

Роспатентом 11.11.2021 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2021703211 в отношении части товаров 01, 05 классов МКТУ, а также всех заявленных товаров 02, 04, 44 классов МКТУ. В то же время в отношении остальной части товаров 01, 05 классов МКТУ и всех товаров 03 класса МКТУ в регистрации обозначения по заявке №2021703211 было отказано по причине его несоответствия требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

В частности, установлены признаки сходства до степени смешения заявленного обозначения со следующими товарными знаками:



(1)- «**ПЛАНТАТЕГ**» по свидетельству №638068 с приоритетом от 12.12.2016 г., зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью «НЕРТУС ЛТД», ул. Нетеченская, 25, офис 21, г. Харьков, 61125, Украина, в отношении товаров 01, 05 классов МКТУ, признанных однородными части заявленных товаров 01, 05 классов МКТУ;

(2) - «Plantobell» по международной регистрации № 795434 с приоритетом от 03.06.2004 г., зарегистрированной на имя INGEBURG PraxisCosmetic GmbH, An der Rossweid 22 76229 Karlsruhe, в отношении товаров 03, 05 классов МКТУ, признанных однородными всем заявленным товарам 03 класса МКТУ, части заявленных товаров 05 класса МКТУ.

В связи с изложенным, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для части товаров 01, 05 классов МКТУ, а также для всех товаров 03 класса МКТУ на основании положения, предусмотренного пунктом 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

В поступившем возражении заявитель высказал свое несогласие с решением Роспатента, при этом основные доводы возражения сводятся к следующему.

Заявитель согласен с мнением экспертизы, изложенном в уведомлении, в вопросе сходства с товарным знаком «Plantobell» по свидетельству №795434, ранее зарегистрированным для части однородных товаров 03 и 05 классов МКТУ.

Вместе с тем, следует учесть, что товарный знак «Plantobell» зарегистрирован для узкого перечня товаров 03 и 05 классов МКТУ, который однороден лишь части заявленных товаров 03 и 05 класса МКТУ. При этом заявленные товары 05 класса МКТУ «материалы для пломбирования зубов и изготовления зубных слепков; препараты для уничтожения вредных животных; фунгициды, гербициды» не являются однородными товарам в противопоставленной международной регистрации, поскольку имеют иной круг потребителей, род и назначение.

Заявитель не согласен с мнением экспертизы в части сходства заявленного обозначения с ранее зарегистрированным товарным знаком «ПЛАНТАПЕГ» по свидетельству № 638068, поскольку обозначения не сходны по семантическому критерию; отсутствует опасность смешения, поскольку заявленные товары относятся к товарам производственно-технического назначения.

Кроме того, заявитель ссылается на то, что элемент «ПЛАНТА» является часто встречающимся и часто употребляемым для обозначения товаров 1 и 5 класса МКТУ, и приводит в пример следующие товарные знаки по свидетельствам №№75255, 379816, 786054, 774834, 421990, 483643, 680039, 680038, 679268, а также знаки по международным регистрациям №№999651, 128023, 1195360, 626133.

На основании вышеизложенного, заявитель просит изменить решение Роспатента от 11.11.2021 и зарегистрировать обозначение «ПЛАНТАРЕЛ» по заявке № 2021703211 для всех товаров и услуг 02, 04, 44 классов МКТУ, а также для следующих товаров 01 и 05 классов МКТУ:

01 - продукты химические, предназначенные для использования в промышленных, научных целях, сельском хозяйстве, садоводстве и лесоводстве; смолы необработанные синтетические, материалы необработанные пластические; компосты, удобрения, навоз; препараты биологические для промышленных и научных целей;

05 - материалы для пломбирования зубов и изготовления зубных слепков; препараты для уничтожения вредных животных; фунгициды, гербициды.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия установила следующее.

С учетом даты (27.01.2021) поступления заявки № 2021703211 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 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 требованиями подпункта 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 тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если 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.

В соответствии с положениями пункта 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными 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; расположения 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 обозначение понятий, идей (в частности, 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).

Словесное обозначение «**Plantarell**» по заявке №2021703211 с приоритетом от 27.01.2021 выполнен стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 01, 02, 03, 04, 05 и услуг 44 классов МКТУ.



Противопоставленный товарный знак [1] «**ПЛАНТАРЕЛ**» по свидетельству №638068 является комбинированным и включает в себя словесный

элемент «ПЛАНТАПЕГ», выполненный буквами русского алфавита, а также изобразительный элемент в виде листа. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 01, 05 классов МКТУ.

Противопоставленный знак [2] «Plantobell» по международной регистрации №795434 с приоритетом от 03.06.2004 г. выполнен стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана знака на территории Российской Федерации действует, в том числе, в отношении товаров 03, 05 классов МКТУ.

Согласно правоприменительной практике относительно вопроса сходства товарных знаков и однородности товаров, сформулированной в пункте 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. №10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. 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.

Анализ сходства обозначения по заявке № 2021703211 и противопоставленных товарных знаков [1-2] показал следующее.

Заявленное обозначение, а также противопоставленный знак [2] являются словесными, основным индивидуализирующим элементом комбинированного товарного знака [1] является словесный элемент, следовательно, анализ сходства необходимо проводить на основании критериев сходства словесных обозначений.

Так заявленное обозначение состоит из словесного элемента «**Plantarell**», а противопоставленный знак [2] из элемента «Plantobell». Сопоставляемые словесные элементы характеризуются фонетическим сходством за счет совпадения 7 звуков из 10, чередующихся в том же порядке, при этом слоги «ТА»/ «ТО» созвучны друг другу, за счет близости звучания гласных «А»/ «О».

Словесный элемент «ПЛАНТАПЕГ» противопоставленного товарного знака

[1] и заявленное обозначение «**Plantarell**» характеризуются совпадением начальных частей «ПЛАНТА», при этом в отличающемся последнем слоге «ПЕГ» / «REL» совпадает одна буква «Е», которая занимает одинаковое расположение. Слова характеризуются совпадением количества слогов (3), два из которых идентичны. Указанное обуславливает вывод о фонетическом сходстве сравниваемых словесных элементов.

Вопреки доводам заявителя о семантических отличиях сравниваемых обозначений, коллегия рассматривает эти словесные элементы в целом без разделения их на части, поскольку в них отсутствуют лексические основы нескольких слов. Слова «PLANTARELL» / «ПЛАНТАПЕГ» / «PLANTOBELL» отсутствуют в словарных источниках информации, следовательно, являются вымышленными.

С точки зрения графического критерия заявленное обозначение и словесный элемент противопоставленного товарного знака [2] выполнены буквами одного алфавита, за счет чего графемы 8 букв из 10 совпадают, поэтому присутствуют признаки графического сходства.

Учитывая изложенные сведения коллегия пришла к выводу о сходстве обозначения по заявке №2021703211 и противопоставленных товарных знаков [1-2] за счет установленного фонетического сходства составляющих их словесных элементов, а с противопоставленным товарным знаком [2] установлено также графическое сходство.

Наличие в противопоставленном товарном знаке [1] дополнительного изобразительного элемента не приводит к отсутствию ассоциирования друг с другом обозначений в целом, за счет присутствия в них фонетически сходных слов «PLANTARELL» и «ПЛАНТАПЕГ».

Следует отметить, что заявитель согласился с выводом Роспатента о сходстве заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [2]. При этом в

возражении указано на несогласие заявителя с выводами относительно однородности сопоставляемых товаров 01 и 05 классов МКТУ.

Учитывая, что в просительной части регистрация обозначения в отношении товаров 03 класса МКТУ не испрашивается, анализ однородности целесообразно проводить относительно товаров 01, 05 классов МКТУ, в отношении которых заявителем испрашивается правовая охрана.

Анализ однородности товаров 01, 05 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация обозначения по заявке № 2021703211, и товаров 01, 05 классов МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленным товарным знакам [1-2], показал следующее.

Товары 01 класса МКТУ *«продукты химические, предназначенные для использования в промышленных, научных целях, сельском хозяйстве, садоводстве и лесоводстве; удобрения»* тождественны товарам противопоставленного товарного знака [1] *«химические продукты, предназначенные для использования в сельском хозяйстве, садоводстве и лесоводстве; удобрения»*. Остальные заявленные товары 01 класса МКТУ *«компосты, навоз; препараты биологические для промышленных и научных целей»* однородны товарам противопоставленного товарного знака [1] *«удобрения для сельского хозяйства; добавки химические для фунгицидов; вещества, способствующие сохранению семян; препараты для регулирования роста растений; препараты с микроэлементами для растений; препараты химические для защиты винограда от болезней; препараты химические для защиты винограда от милдью; препараты химические для защиты злаков от головни; соли [удобрения]; соли [химические препараты]; химикаты для удобрения почвы»*. Сопоставляемые товары имеют сходные свойства (химические и биологические препараты), назначение (для промышленных и научных целей) и круг потребителей (аграрные и сельскохозяйственные предприятия).

Товары 05 класса МКТУ *“препараты для уничтожения вредных животных; фунгициды”*, перечисленные в перечне заявленного обозначения, идентичны товарам *“фунгициды; препараты для уничтожения вредных животных”* противопоставленного товарного знака [1].

Заявленные товары 05 класса МКТУ *«гербициды»* представляют собой химические вещества, применяемые для уничтожения растительности, при этом товары 05 класса МКТУ *«препараты для уничтожения вредных растений; препараты для стерилизации почвы; препараты химические для обработки против филлоксеры»* противопоставленного товарного знака [1] имеют сходное назначение, в силу чего сопоставляемые товары являются однородными друг другу.

Сопоставляемые выше товары 01 и 05 классов МКТУ следует признать в части идентичными, а в остальной части в высокой степени однородными друг другу.

Таким образом, учитывая установленное сходство обозначения по заявке №2021703211 и противопоставленного товарного знака [1], а также установленную высокую степень однородности товаров 01, 05 классов МКТУ, указанных в перечне заявки, а также в перечне противопоставленного товарного знака [1], следует сделать вывод о вероятности смешения сравниваемых обозначений.

Учитывая изложенное, предоставление правовой охраны обозначению по заявке № 2021703211 противоречит требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса как нарушающее исключительное право владельца противопоставленного товарного знака [1], в отношении однородных товаров 01, 05 классов МКТУ.

Испрашиваемые товары 05 класса МКТУ *«препараты для уничтожения вредных животных; фунгициды, гербициды»* при этом, являются неоднородными товарам 05 класса МКТУ *«Pharmaceutical preparations and preparations for the sanitation; dietetic substances adapted for medical use, food for babies (Фармацевтические препараты и препараты для санитарии; диетические вещества, адаптированные для медицинского применения, детское питание)»* противопоставленного товарного знака [2]. Сопоставляемые товары имеют разное назначение (уничтожение животных и растений и в то же время товары лечебного назначения, препараты для обеззараживания помещений), разные свойства (отравляющие вещества и лечебные препараты, препараты чистящие), разный круг потребителей.

Указанное свидетельствует о том, что несмотря на установленное сходство обозначения по заявке №2021703211 и противопоставленного товарного знака [2], вероятность смешения не может быть установлена в отсутствии однородности товаров

01, 05 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация в рамках поступившего возражения.

Что касается примеров заявителя относительно товарных знаков по свидетельствам №№75255, 379816, 786054, 774834, 421990, 483643, 680039, 680038, 679268, а также знаков по международным регистрациям №№999651, 128023, 1195360, 626133, включающих часть слова «ПЛАНТА» и одновременно сосуществующих друг с другом, коллегия отмечает следующее.

Выше в настоящем заключении указывалось на то, что коллегией рассматриваются обозначения в целом без деления на части, а также то, что в отсутствии семантически значимой иной лексической основы, кроме основы «ПЛАНТА», нельзя признать незначимую часть слова более сильным элементом, так как она не является лексически значимой единицей.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 29.11.2021, оставить в силе решение Роспатента от 11.11.2021.