

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454), рассмотрела поступившее 29.12.2020 возражение GROUPE ADEO, Франция (далее – заявитель), на решение Роспатента о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1436446, при этом установила следующее.

Международная регистрация знака «**ИМПАСТ**» за № 1436446 с конвенционным приоритетом от 22.12.2017 была произведена 18.05.2018 на имя заявителя в отношении товаров 01, 03, 04, 05, 16, 21, 22, 25 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Роспатентом было принято решение от 02.06.2020 о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку «ИМПАСТ» по международной регистрации № 1436446 в отношении товаров 01 класса МКТУ – «*oil cements [putties]*», а также в отношении всех товаров 03, 04, 16 (с исключением дублирующей позиции «*photographs*»), 21 классов МКТУ.


В отношении иных товаров 01 класса МКТУ, а также всех товаров 05 и 25 классов МКТУ в предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации № 1436446 отказано по основаниям, предусмотренным пунктом 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку он сходен до степени смешения:

ИМПАСТ

- с товарным знаком «ИМПАСТ» по свидетельству № 76579 (приоритет от 22.08.1984), принадлежащим Чеминова А/С, Дания, правовая охрана которого действует в отношении товаров 05 класса МКТУ;

- с товарным знаком «ИМПАКТ» по свидетельству № 101854 (приоритет от 30.05.1991), принадлежащим Чеминова А/С, Дания, правовая охрана которого действует в отношении товаров 05 класса МКТУ;



- с товарным знаком « impact» по свидетельству № 486283 (приоритет от 27.10.2011), принадлежащим Обществу с ограниченной ответственностью «АдриаСпорт», Москва, правовая охрана которого действует в отношении товаров 25 и 28 классов МКТУ;

ИМПАСТ

- со знаком «ИМПАСТ» по международной регистрации № 775738 (конвенционный приоритет от 22.08.2001), принадлежащим Cheminova A/S, Дания, правовая охрана которому предоставлена в Российской Федерации в отношении товаров 01 и 05 классов МКТУ.

В поступившем 29.12.2020 возражении заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 02.06.2020. Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявитель согласен с отказом в отношении всех заявленных товаров 25 класса МКТУ, но не может согласиться с принятым решением в отношении заявленных товаров 01 и 05 классов МКТУ;

- вероятность введения потребителя в заблуждение относительно производителя товаров при сосуществовании знаков по международным регистрациям №№ 1436446 и 775738 и товарного знака по свидетельству № 76579 полностью исключается, поскольку заявитель ограничил перечень товаров 01 и 05 классов МКТУ, исключив из него товары, в отношении которых зарегистрированы товарный знак по свидетельству № 76579 и знак по международной регистрации № 775738;

- оценивать вероятность введения потребителей в заблуждение необходимо с учётом реального использования знаков в гражданском обороте;

- препарат «ИМРАСТ/ИМПАКТ», выпускаемый Cheminova A/S, это фунгицид системного воздействия на грибковые инфекции и болезни свеклы, зерновых, кукурузы, яблони и многих других растений;

- противопоставленные товарные знаки по свидетельству № 76579 и международной регистрации № 775738 не используются в отношении товаров, которые содержатся в ограниченном перечне товаров по настоящей международной регистрации, и реальная вероятность введение в заблуждение потребителей полностью исключена;

- компания Cheminova A/S прямо отмечает в предоставленном письме-согласии, что регистрация на имя заявителя знака по международной регистрации № 1436446 и его последующее использование в Российской Федерации не будет вводить российских потребителей в заблуждение или не будет причиной смешения с товарным знаком по свидетельству № 76579 и знаком по международной регистрации № 775738.

На основании вышеизложенного заявитель просит коллегия принять во внимание предоставленные письма-согласия от компании Cheminova A/S, отменить решение Роспатента от 02.06.2020 и принять решение о предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации № 1436446 в отношении всех заявленных товаров 03, 04, 16, 21, 22 классов МКТУ и следующего ограниченного перечня товаров 01 и 05 классов МКТУ:

01 класс МКТУ – *«water purifying chemicals; filtering materials (inorganic and plant substances); soil amendment products, fertilizing products, compost, mulch (fertilizer), humus, humus top dressing, soil for growing, topsoil and potting soil; flower preservatives; chemical chimney cleaners; preservatives and preparations for waterproofing cement (except paints and oils); fireproofing preparations; glues (primers), glues for wallpapers and wall coverings, tiles and floor coverings; salt for preserving, other than for foodstuffs; salts for industrial use; salts for coloring metal; chemical reagents (except for medical and veterinary use); bleaching agents for industrial use;*

humidity absorbers; oil cements [putties]; pond descalers; water softening products; water purifying chemicals; pH correctors for swimming pools; bicarbonate of soda (for chemical use); citric acid (for industrial use); sodium percarbonate; salt for de-icing; de-icing product; antifreeze»;

05 класс МКТУ – *«pharmaceutical products; sanitary products for medical use and for intimate hygiene (other than toiletries); food for babies; hydrogen peroxide for disinfecting; disinfectant wipes; deodorants other than for personal use; algaecides for swimming pools as well as for preparations for the treatment of wood which may include products for destroying vermin and insects, fungicides, herbicides or insecticides; excluding all veterinary products and dietetic substances for medical and/or veterinary use».*

К возражению приложены следующие материалы:

(1) распечатки из сети Интернет в отношении продукции компании Cheminova A/S (Чеминова А/С), Дания.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты конвенционного приоритета рассматриваемого знака (22.12.2017) правовая база для оценки его охраноспособности на территории Российской Федерации 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 абзацем пятым пункта 6 статьи 1483 Кодекса регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

Согласно пункту 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 Правил.

Согласно пункту 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

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).

Знак «**ИМПАСТ**» по международной регистрации № 1436446 представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами английского алфавита.

Предоставление правовой охраны данному знаку на территории Российской Федерации испрашивается в отношении товаров 03, 04, 16, 21, 22 классов МКТУ, приведенных в перечне международной регистрации, и ограниченного перечня товаров 01 и 05 классов МКТУ, перечисленных в возражении.


Согласно предварительному решению, позиции «*photographs*», «*water purifying chemicals*» исключены, поскольку встречаются в перечне дважды, что не оспаривалось заявителем.

Решением Роспатента отказано в предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации № 1436446 в отношении части товаров 01 класса МКТУ (кроме «*oil cements [putties]*») и всех товаров 05 класса МКТУ. Отказ основан на наличии товарных знаков по свидетельствам №№ 76579, 101854, 486283 и знака по международной регистрации № 775738.

Товарный знак «**ИМПАСТ**» по свидетельству № 76579 является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами английского алфавита. Данный знак с приоритетом от 22.08.1984 зарегистрирован 07.12.1984 в отношении товаров 05 класса МКТУ – «*препараты для уничтожения вредных животных; фунгициды и гербициды*».

Товарный знак «**ИМПАКТ**» по свидетельству № 101854 является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Данный знак с приоритетом от 30.05.1991 зарегистрирован 22.01.1992 в отношении товаров 05 класса МКТУ – «*пестициды, гербициды, фунгициды, инсектициды, средства для уничтожения вредных животных*».



Товарный знак «  » по свидетельству № 486283 является комбинированным, включает изобразительный элемент и словесный элемент «ИМРАСТ», выполненный стандартным шрифтом строчными буквами английского алфавита. Данный знак с приоритетом от 27.10.2011 зарегистрирован 06.05.2013 в отношении товаров 25 и 28 классов МКТУ, приведенных в перечне регистрации.

ИМРАСТ

Знак «ИМРАСТ» по международной регистрации № 775738 является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами английского алфавита. Правовая охрана данному знаку с конвенционным приоритетом от 22.08.2001 предоставлена на территории Российской Федерации в отношении всех товаров, для которых он зарегистрирован (см. публикации WIPO Gazette of International Marks № 25/2002, с. 699, а также WIPO Gazette of International Marks № 01/2004, с. 502), а именно, в отношении товаров 01 класса МКТУ – *«chemicals used in industry, science and photography, as well as in agriculture, horticulture and forestry; unprocessed artificial resins; unprocessed plastics; manures; fire extinguishing compositions; tempering and soldering preparations; chemical substances for preserving foodstuffs; tanning substances; adhesives used in industry»* и товаров 05 класса МКТУ – *«plasters, materials for dressings; material for stopping teeth, dental wax; disinfectants; preparations for destroying vermin; fungicides, herbicides; pesticides»*.

Сопоставление вышеприведенных обозначений не вызывает сомнений в правомерности противопоставлений.

ИМРАСТ

Так, знак заявителя «ИМРАСТ» признается тождественным товарному знаку «**ИМРАСТ**» по свидетельству № 76579 и знаку «**ИМРАСТ**» по международной регистрации № 775738 ввиду того, что они совпадают – представляют собой одно и то же слово (ИМРАСТ – удар, толчок; сотрясение;

импульс; столкновение, коллизия; сильное воздействие; влияние, см. <https://www.lingvolive.com/ru-ru/translate/en-ru/ИМПАКТ>), выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами английского алфавита.

Что касается иных противопоставлений, то знак по международной регистрации № 1436446 сходен с противопоставленными товарными знаками

« **ИМПАКТ** » и «  » по свидетельствам №№ 101854 и 486283 на основании фонетического и смыслового признаков сходства словесных обозначений при второстепенной роли визуального критерия.

Однородность заявленных товаров 25 класса МКТУ товарам 25 класса МКТУ, указанным в перечне регистрации № 486283, обусловлена общей родовидовой принадлежностью сравниваемых товаров. При этом вывод об однородности этих товаров заявителем не оспаривается.

Таким образом, товарный знак по свидетельству № 486283, принадлежащий ООО «АдриаСпорт», Москва, препятствует предоставлению правовой охраны знаку по международной регистрации № 1436446 в отношении всех товаров 25 класса МКТУ, что свидетельствует о несоответствии знака заявителя пункту 6(2) статьи 1483 Кодекса для этих товаров.

Анализ однородности товаров 01 и 05 класса МКТУ ограниченного заявителем перечня, и товаров, приведенных в перечнях регистраций товарных знаков компании CHEMINOVA A/S (Чеминова А/С), Дания, показал следующее.

В отношении товара 01 класса МКТУ «*oil cements [putties]*» знаку по международной регистрации № 1436446 правовая охрана предоставлена оспариваемым решением. В данной части анализ не требуется, так как спор отсутствует.

Испрашиваемые товары 01 класса МКТУ – «*water purifying chemicals; filtering materials (inorganic and plant substances)*» / «химикаты для очистки воды; материалы фильтрующие (неорганические вещества и растительные вещества)», «*chemical chimney cleaners; preservatives and preparations for waterproofing cement (except paints*

and oils)» / «химические очистители дымоходов; консерванты и препараты для гидроизоляции цемента (кроме красок и масел)», «*salt for preserving, other than for foodstuffs; salts for industrial use; salts for coloring metal; chemical reagents (except for medical and veterinary use); bleaching agents for industrial use; humidity absorbers; pond descalers; water softening products; water purifying chemicals; pH correctors for swimming pools; bicarbonate of soda (for chemical use); citric acid (for industrial use); sodium percarbonate; salt for de-icing; de-icing product; antifreeze*» / «соль для консервирования, кроме пищевых продуктов; соли промышленного назначения; соли для окраски металла; химические реактивы (кроме медицинского и ветеринарного); отбеливатели промышленного назначения; поглотители влаги; средства для удаления накипи; средства для смягчения воды; химикаты для очистки воды; рН-корректоры для бассейнов; бикарбонат соды (для химического использования); лимонная кислота (для промышленного использования); перкарбонат натрия; соль для защиты от обледенения; антиобледенительный продукт; антифриз» относятся к родовой группе товаров «вещества и материалы, применяемые в промышленности». К той же родовой группе относятся товары 01 класса МКТУ «*chemicals used in industry*»/ «химикаты, используемые в промышленности», «*chemical substances for preserving foodstuffs; tanning substances*»/ «химические вещества для консервирования пищевых продуктов; дубильные вещества» противопоставленной международной регистрации № 775738.

Товары «*soil amendment products, fertilizing products, compost, mulch (fertilizer), humus, humus top dressing, soil for growing, topsoil and potting soil; flower preservatives*» / «средства для улучшения почвы, удобрения, компост, мульча (удобрение), перегной, подкормка перегноем, почва для выращивания, верхний слой почвы и почва для горшков; цветочные консерванты» заявленного перечня однородны таким товарам противопоставленной регистрации № 775738, как «*chemicals used in agriculture, horticulture and forestry; manures*»/ «химикаты, используемые в сельском хозяйстве, садоводстве и лесном хозяйстве; удобрения», поскольку имеют общую родовую принадлежность, одинаковое назначение, условия реализации, круг потребителей.

Заявленные товары «*fireproofing preparations*» / «огнезащитные составы» совпадают по виду и назначению с товарами «*fire extinguishing compositions*» / «составы пожаротушения», имеющимися в перечне международной регистрации № 775738, следовательно, являются однородными.

Аналогично, однородными по роду и назначению являются заявленные товары «*glues (primers), glues for wallpapers and wall coverings, tiles and floor coverings*» / «клеи (грунтовки), клеи для обоев и настенных покрытий, плитки и напольных покрытий» и товары «*adhesives used in industry*» / «клеи, используемые в промышленности», имеющиеся в перечне противопоставленной регистрации № 775738.

При анализе однородности товаров 05 класса МКТУ коллегия исходила из того, что при оценке вероятности смешения обозначений, заявляемых к регистрации в отношении товаров 05 класса МКТУ, должен применяться более строгий подход, чем в отношении других товаров, поскольку, товары данной группы напрямую связаны со здоровьем человека.

Кроме того, степень однородности товаров тесно связана со степенью сходства обозначений, предназначенных для их маркировки. Чем сильнее сходство, тем выше опасность смешения и, следовательно, шире диапазон товаров, которые могут рассматриваться как однородные.

Заявленные товары 05 класса МКТУ – «*pharmaceutical products; sanitary products for medical use and for intimate hygiene (other than toiletries); food for babies; hydrogen peroxide for disinfecting; disinfectant wipes; deodorants other than for personal use; algacides for swimming pools as well as for preparations for the treatment of wood which may include products for destroying vermin and insects, fungicides, herbicides or insecticides; excluding all veterinary products and dietetic substances for medical and/or veterinary use*» / «фармацевтическая продукция; санитарно-гигиенические средства для медицинского применения и интимной гигиены (кроме туалетных принадлежностей); детское питание; перекись водорода для дезинфекции; дезинфицирующие салфетки; дезодоранты, кроме личного пользования; альгициды для бассейнов, а также препараты для обработки древесины, которые могут

включать средства для уничтожения паразитов и насекомых, фунгициды, гербициды или инсектициды; за исключением всех ветеринарных препаратов и диетических веществ для медицинского и/или ветеринарного применения» являются препаратами и средствами для медицинских и санитарно-гигиенических целей. Эти товары однородны товарам «*plasters, materials for dressings; material for stopping teeth, dental wax; disinfectants*» / «пластыри, материалы для перевязок; материал для остановки зубов, зубной воск; дезинфицирующие средства», имеющимся в перечне противопоставленной международной регистрации № 775738, поскольку по своей природе, назначению и условиям реализации¹ могут быть отнесены к одному источнику происхождения.

Товары «*algaecides for swimming pools as well as for preparations for the treatment of wood which may include products for destroying vermin and insects, fungicides, herbicides or insecticides*» / «альгициды для плавательных бассейнов, а также препараты для обработки древесины, которые могут включать продукты для уничтожения вредителей и насекомых, фунгициды, гербициды или инсектициды», для которых испрашивается правовая охрана знака «**ИМПАСТ**», представляют собой вещества, используемые для уничтожения водорослей, нежелательных растений и насекомых, грибов-возбудителей болезней растений. Вместе с тем перечни противопоставленных регистраций №№ 76579, 101854 и 775738 содержат товары 05 класса МКТУ («*препараты для уничтожения вредных животных; фунгициды и гербициды*», «*пестициды, гербициды, фунгициды, инсектициды, средства для уничтожения вредных животных*» и «*preparations for destroying vermin; fungicides, herbicides; pesticides*» / «препараты для уничтожения вредителей; фунгициды, гербициды; пестициды»), которые имеют то же назначение,

¹ Согласно части 7 статьи 55 Федерального закона от 12.04.2010 № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств» аптечные организации, индивидуальные предприниматели, имеющие лицензию на фармацевтическую деятельность, наряду с лекарственными препаратами имеют право приобретать и продавать, в том числе дистанционным способом, медицинские изделия, дезинфицирующие средства, предметы и средства личной гигиены, посуду для медицинских целей, предметы и средства, предназначенные для ухода за больными, новорожденными и детьми, не достигшими возраста трех лет, очковую оптику и средства ухода за ней, минеральные воды, продукты лечебного, детского и диетического питания, биологически активные добавки, парфюмерные и косметические средства, медицинские и санитарно-просветительные печатные издания, предназначенные для пропаганды здорового образа жизни.

ту же родовидовую принадлежность, а также общий круг потребителей и источник происхождения.

Таким образом, противопоставленные товарные знаки, принадлежащие компании CHEMINOVA A/S (Чеминова А/С), Дания, препятствуют предоставлению правовой охраны знаку по международной регистрации № 1436446 в отношении однородных товаров 01 и 05 классов МКТУ.

Коллегия отмечает, что правообладатель товарных знаков по свидетельствам №№ 76579, 101854 и знака по международной регистрации № 775738 предоставил письменные согласия на предоставление правовой охраны знаку заявителя в отношении всех товаров, перечисленных в международной регистрации № 1436446, которые, по мнению заявителя, не были учтены экспертизой.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 101854 не является тождественным заявленному обозначению, благодаря выполнению словесного элемента буквами иного алфавита. Таким образом, согласие компании CHEMINOVA A/S (Чеминова А/С), Дания, было принято во внимание в части, и противопоставление товарного знака по свидетельству № 101854 для товаров 05 класса МКТУ снято.

Что касается противопоставления товарного знака по свидетельству № 76579 и знака по международной регистрации № 775738, то коллегия считает правомерным вывод экспертизы о невозможности учета представленного согласия правообладателя ввиду тождества заявленного обозначения и данных товарных знаков. Отсутствие каких-либо отличий не позволяет потребителю разделять сравниваемые обозначения как принадлежащие разным лицам.

Доводы заявителя о том, что правообладатель не усматривает вероятности введения потребителей в заблуждение, в данном случае не имеет правового значения, поскольку представленное согласие не позволяет снять противопоставление тождественных товарных знаков ввиду того, что это не предусмотрено пунктом 6(2) статьи 1488 Кодекса.

Таким образом, знак по международной регистрации № 1436446 не соответствует пункту 6(2) статьи 1483 Кодекса в отношении всех товаров 01 класса МКТУ, кроме «*oil cements [putties]*», и всех товаров 05 класса МКТУ, в связи с наличием ранее зарегистрированных товарных знаков иного лица – компании CHEMINOVA A/S (Чеминова А/С), Дания.

Иные, не упомянутые выше товары, для которых испрашивается предоставление правовой охраны знаку по международной регистрации № 1436446 в просительной части возражения, не затронуты отказом, согласно оспариваемому решению, в связи с чем не анализируются.

Резюмируя сказанное, представленное заявителем ограничение перечня не привело к иным выводам относительно соответствия спорного обозначения пункту 6(2) статьи 1483 Кодекса, следовательно, оснований для отмены оспариваемого решения коллегия не усматривает.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 29.12.2020, оставить в силе решение Роспатента от 02.06.2020.