

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 возражение, поступившее 18.02.2020 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное Акционерным обществом «Группа Компаний «ХИМИК», Москва, (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019723980, при этом установлено следующее.

Словесное обозначение **PARASEPT** по заявке №2019723980, поданной 21.05.2019, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 05 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

Роспатентом 30.01.2020 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019723980 в отношении всех заявленных товаров.

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

Заключение экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения со следующими товарными знаками:

ЛОРАСЕПТ

- **LORASEPT** по свидетельству № 709696 с приоритетом от 06.09.2018 – (1)

ЛАРИСЕПТ

и **LARISEPT** по свидетельству № 703192 с приоритетом от 17.08.2018 – (2), зарегистрированными на имя Акционерного общества «ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ОБОЛЕНСКОЕ», Московская область, Серпуховский р-н, р.п. Оболенск, в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ;

- **PURUSEPT**

по свидетельству № 320579 с приоритетом от 13.09.2005 – (3), зарегистрированным на имя Олуфсен Лимитед, Кипр, в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ;

- **Лавасепт**

по свидетельству № 309287 с приоритетом от 12.05.2005 – (4), зарегистрированным на имя Инфектлесс АГ, Швейцария, в отношении товаров 05 класса МКТУ;

- **ВИРАСЕПТ**

по свидетельству № 294524 с приоритетом от 27.02.2003 – (5), **VIRASEPT** по свидетельству № 152297 с приоритетом от 01.06.1995 – (6), зарегистрированными на имя Агоурон Фармасьютикалс, ЛЛК, США, в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ;

- **МИРАСЕПТ**

по свидетельству № 255579 с приоритетом от 07.07.2000 – (7), зарегистрированным на имя Открытого акционерного общества Институт "Прикладной биохимии и машиностроения", Москва, в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ;

- **CURASEPT**

по международной регистрации № 1303644 с приоритетом от 03.05.2016 – (8), правовая охрана которому предоставлена на имя CURASEPT A.D.S. S.R.L., Италия в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ;

- **ПРЕСЕПТ**

по свидетельству № 90720 с приоритетом от 09.01.1990 – (9), **PRESEPT** по свидетельству № 90821 с приоритетом от 04.01.1990 – (10),

зарегистрированными на имя Джонсон энд Джонсон, корпорация штата Нью-Джерси, США, в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ.

В Роспатент 18.02.2020 поступило возражение, основные доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель ограничивает перечень заявленных товаров 05 класса МКТУ следующими позициями *«инсектициды; репелленты; препараты для уничтожения вредных животных; препараты для уничтожения вредных растений; препараты для уничтожения личинок насекомых; препараты для уничтожения мух; препараты, предохраняющие от моли; фунгициды»;*

- таким образом, товары уточненного перечня не однородны товарам, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные знаки (1-6, 8-10), в связи с чем данные противопоставления могут быть сняты;

- что касается противопоставленного знака **МИРАСЕПТ** – (7), зарегистрированного в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ, то между сравниваемыми обозначениями «МИРАСЕПТ» и «PARASEPT» отсутствует сходство о степени смешения, так как сходный формант «-СЕПТ» является слабым элементом ввиду его интенсивного использования различными производителями товаров 05 класса МКТУ в составе своих знаков, в то время как сильная начальная часть заявленного обозначения и противопоставленного знака (7) визуальное и фонетически отличается друг от друга. Кроме того, слово «мирасепт» российский потребитель легко запомнит через ассоциацию со словом «мир», а обозначение «парасепт» - через ассоциацию со словом «паразит» (вредитель).

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 30.01.2020 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2019723980 в отношении указанного выше уточненного перечня товаров 05 класса МКТУ.

По результатам рассмотрения возражения Роспатентом 08.07.2020 было принято решение «отказать в удовлетворении возражения, поступившего 18.02.2020, оставить в силе решение Роспатента от 30.01.2020».

Решением Суда по интеллектуальным правам от 14.05.2021 по делу № СИП-840/2020 признано недействительным указанное решение Роспатента как не соответствующее пункту 6 статьи 1483 Кодекса.

В решении суда отмечено, что вывод административного органа о наличии предусмотренных пунктом 6 статьи 1483 Кодекса оснований для отказа в государственной регистрации в качестве товарного знака заявленного обозначения недостаточно обоснован, так, не осуществлен надлежащим образом анализ сходства по фонетическому критерию, в частности, не дана оценка тому, что конечная часть «-септ» является слабым элементом, поскольку часто используется в товарных знаках для определенной сферы деятельности, в связи с чем надлежало учитывать сильные элементы обозначений, а также не учтены ранее принятые решения по аналогичным схожим ситуациям, не приведены аргументы в обосновании различного правового подхода при предоставлении правовой охраны противопоставленным товарным знакам, при оценке вероятности смешения обозначений не учтена низкая степень сходства товаров.

По указанным причинам решение Роспатента от 08.07.2020 было признано недействительным, возражение, поступившее 18.02.2020, направлено на повторное рассмотрение с учётом выводов суда.

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (21.05.2019) поступления заявки № 2019723980 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя вышеуказанный 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 за № 38572, введенные в действие 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 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.

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).

PARASEPT

Заявленное обозначение **PARASEPT** представляет собой словесное обозначение, выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

В качестве сходных до степени смешения с заявленным обозначением в заключении по результатам экспертизы указаны следующие товарные знаки:

ЛОРАСЕПТ

- **LORASEPT**

по свидетельству № 709696 с приоритетом от 06.09.2018 – (1).

Правовая охрана знаку (1) предоставлена в отношении следующих товаров 05 класса МКТУ *«фармацевтические препараты; гигиенические препараты для медицинских целей; диетические вещества для медицинских целей; дезинфицирующие средства»;*

ЛАРИСЕПТ

- **LARISEPT**

по свидетельству № 703192 с приоритетом от 17.08.2018 – (2).

Правовая охрана знаку (2) предоставлена в отношении следующих товаров 05 класса МКТУ *«фармацевтические препараты; пищевые добавки; биологически активные добавки; гигиенические препараты для медицинских целей; диетические вещества для медицинских целей, дезинфицирующие средства»;*

PURUSEPT

- по свидетельству № 320579 с приоритетом от

13.09.2005 – (3). Правовая охрана знаку (3) предоставлена в отношении следующих товаров 05 класса МКТУ *«дезинфицирующие средства»;*

Лавасепт

- по свидетельству № 309287 с приоритетом от 12.05.2005 –

(4). Правовая охрана знаку (4) предоставлена в отношении следующих товаров 05 класса МКТУ *«фармацевтические препараты; гигиенические препараты для медицинских целей; дезинфицирующие средства; препараты для лечения ран и ушибов; продукты диетические для медицинских целей»;*

ВИРАСЕПТ

- по свидетельству № 294524 с приоритетом от 27.02.2003 –

(5). Правовая охрана знаку (5) предоставлена в отношении следующих товаров 05 класса МКТУ *«фармацевтические препараты»;*

- **VIRACEPT** по свидетельству № 152297 с приоритетом от 01.06.1995 – (6).

Правовая охрана знаку (6) предоставлена в отношении следующих товаров 05 класса МКТУ «фармацевтические препараты»;

- **МИРАСЕПТ** по свидетельству № 255579 с приоритетом от

07.07.2000 – (7). Правовая охрана знаку (7) предоставлена в отношении следующих товаров 05 класса МКТУ «фармацевтические, ветеринарные и гигиенические препараты; диетические вещества для медицинских целей, детское питание; пластыри, перевязочные материалы; материалы для пломбирования зубов и изготовления зубных слепков; дезинфицирующие средства; препараты для уничтожения вредных животных; фунгициды, гербициды»;

- **CURASEPT** по международной регистрации № 1303644 с приоритетом от 03.05.2016 – (8). Правовая охрана знаку (8) предоставлена в отношении следующих товаров 05 класса МКТУ «Disinfectants, chemical products for disinfecting instruments, sanitary products/ Дезинфицирующие средства, химические средства для дезинфекции инструментов, гигиенические товары»;

- **ПРЕСЕПТ** по свидетельству № 90720 с приоритетом от 09.01.1990 – (9). Правовая охрана знаку (9) предоставлена в отношении следующих товаров 05 класса МКТУ «дезинфицирующие таблетки»;

- **PRESEPT** по свидетельству № 90821 с приоритетом от 04.01.1990 – (10). Правовая охрана знаку (1) предоставлена в отношении следующих товаров 05 класса МКТУ «дезинфицирующие средства».

Противопоставленные знаки (1–10) представляют собой словесные обозначения, выполненные буквами русского и латинского алфавитов стандартным шрифтом.

Согласно доводам возражения правовая охрана товарному знаку по заявке №2019723980 испрашивается в отношении уточненного перечня товаров 05 класса МКТУ, а именно: «инсектициды; репелленты; препараты для уничтожения вредных животных; препараты для уничтожения вредных растений; препараты для уничтожения личинок насекомых; препараты для уничтожения мух; препараты, предохраняющие от моли; фунгициды».

При анализе однородности сопоставляемых товаров коллегия учитывала следующее.

Согласно ГОСТу Р 56994-2016 «Дезинфектология и дезинфекционная деятельность. Термины и определения» (далее - ГОСТ Р 56994-2016), см сайт <http://www.kodeks.ru/>) дезинфекционные средства – это химические и биологические средства, изделия, предназначенные для проведения дезинфекции, предстерилизационной очистки и стерилизации, дезинсекции, дератизации, а также репеллентные средства, изделия и педикулоциды (пункт 2.1.5 ГОСТа Р 56994-2016).

К дезинфекционным средствам относятся, в том числе, *дезинфицирующие средства* – средства, предназначенные для дезинфекции; *биоциды* – вещества, специально созданные для целей уничтожения или повреждения живых организмов - бактерициды, фунгициды, инсектициды, гербициды, зооциды, антисептические, дезинфекционные, консервирующие и другие средства; *дератизационные средства* – химические, биологические средства, а также изделия, предназначенные для уничтожения (умерщвления) грызунов; *зооциды* – химические вещества для умерщвления вредных теплокровных животных; *репеллентные средства [репеллент]* – природные и/или синтетические вещества, приборы и устройства, отпугивающие насекомых, клещей, грызунов, птиц; *скабицид* – химическое вещество, предназначенное для умерщвления чесоточных клещей; *спороцидное средство (спороциды)* – химическое вещество либо смесь химических веществ, обеспечивающие умерщвление спор микроорганизмов; *фунгицидное средство [фунгицид]* – химическое вещество для борьбы с грибами, которые являются возбудителями болезней (см. пункт 2.8 ГОСТа Р 56994-2016).

Таким образом, товары уточненного перечня, указанного выше, однородны товарам «*средства дезинфицирующие*», указанным в перечнях противопоставленных знаков (1-4, 7-10), товарам «*препараты для уничтожения вредных животных; фунгициды, гербициды*», указанным в перечнях противопоставленного знака (7), товарам *дезинфицирующие таблетки*», указанным в перечнях противопоставленного знака (9), поскольку относятся к одной категории

товаров, представляющих собой химические и биологические средства, предназначенные для защиты людей, сельскохозяйственных животных и растений, окружающей природной среды, соответственно имеют одно назначение и один круг потребителей.

Однородность сопоставляемых товаров также подтверждается выводами Суда первой инстанции, однако суд констатирует, что в рассматриваемом случае степень однородности заявленных товаров и товаров, указанных в перечнях противопоставленных знаков (1-4, 8-10) является крайне низкой, за исключением противопоставленного товарного знака «МИРАСЕПТ» (7), который зарегистрированный в отношении тождественных товаров *«препараты для уничтожения вредных животных, фунгициды, гербициды»*.

Что касается противопоставленных знаков (5, 6), то сопоставляемые товары не однородны, поскольку относятся к разным родовым группам товаров (*«фармацевтические препараты» - «дезинфецирующие, дезинфекционные средства»*), имеют разные условия реализации, что приводит к отсутствию возможности смешения обозначений в гражданском обороте, в связи с чем данные противопоставления могут быть сняты.

Анализ на сходство заявленного обозначения и противопоставленных знаков (1-4, 7-10) показал следующее.

Как установлено судом, в словесных элементах «PARASEPT» - «ЛОРАСЕПТ LORASEPT» - «ЛАРИСЕПТ LARISEPT» - «PURUSEPT» - «ЛАВАСЕПТ» - «МИРАСЕПТ» - «CURASEPT» - «ПРЕСЕПТ PRESEPT» сравниваемых обозначений конечные части «SEPT-» - «СЕПТ-» являются слабыми элементами, поскольку часто используются в товарных знаках для определенной сферы деятельности, а также в рассматриваемом случае данный элемент не является элементом серии противопоставленных товарных знаков. В связи с чем, сильными элементами в сравниваемых обозначениях являются их начальные части [ПАРА-] – [ЛОРА- / LORA-] – [ЛАРИ- / LARI-] – [PURU-] – [ЛАВА-] – [МИРА] – [CURA] – [ПРЕ- / PRE-], которые с точки зрения фонетики не являются близкими по звучанию, ввиду разного состава гласных и согласных.

Провести анализ по семантическому фактору сходства не представляется возможным оценку, поскольку сравниваемые словесные элементы являются вымышленными.

Что касается визуально признака сходства, то следует отметить, что графические отличия обозначений, выполненных стандартными шрифтовыми единицами, носят второстепенный характер с точки зрения индивидуализирующей функции знаков.

Таким образом, с учетом выводом Суда по интеллектуальным правам, заявленное обозначение не является сходным до степени смешения с противопоставленными товарными знаками (1-4, 7-10).

Коллегией также принято во внимание, что на заседании коллегии заявителем были представлены распечатки из сети Интернет, которые иллюстрируют, что он является производителем паразитарных средств и использует в своей деятельности заявленное обозначение, в связи с чем смешение на рынке товаров, маркируемых сравниваемыми обозначениями невелика.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия полагает, что в отношении уточненного перечня товаров 05 класса МКТУ заявленное обозначение соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 18.02.2020, отменить решение Роспатента от 30.01.2020 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2019723980.