

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 Гражданского кодекса 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 13.12.2019, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «БИОТА», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2018752280 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.

Словесное обозначение «ЛЕПИДОЦИД» по заявке №2018752280, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 28.11.2018, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 01, 05 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 23.11.2019 об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении заявленных товаров 01, 05 классов МКТУ (далее – решение Роспатента), основанное на заключении по результатам экспертизы, которое мотивировано несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 3 и пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается тем, что заявленное обозначение «ЛЕПИДОЦИД» воспроизводит название инсектицида, пестицида, производителем которого является компания ООО ПО «СИББИОФАРМ» (<https://www.agroxxi.ru/goshandbook/prep/lepidocid-p.html>); <http://www.pesticidy.ru/pesticide/lepidocid>; <http://www.sibbio.ru/catalog/rastenievodstvo/lepidotsid/>).

По мнению экспертизы, регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака (знака обслуживания) на имя другого лица способна ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров.

Кроме того, заявленное обозначение в отношении заявленных товаров сходно до степени смешения с ранее заявленными и зарегистрированными на имя других лиц товарными знаками:

- «ЛЕПИДОЦИД» по заявке №2017723123, с приоритетом от 09.06.2017 в отношении товаров 01, 05 классов МКТУ однородных заявленным товарам 01, 05 классов МКТУ [1];

- «ЭЛЬ-ПИДОЦИД» по свидетельству №585702, с приоритетом от 08.06.2015 в отношении товаров 01, 05 классов МКТУ однородных заявленным товарам 01, 05 классов МКТУ [2].

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к следующему:

- исходя из положений Информационного письма Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам №10/37-510/23 от 09.09.2008 сама по себе информация, размещенная в сети интернет, не может являться основанием для отказа в регистрации заявленного обозначения. Вместе с этим является недопустимым в качестве основания для отказа в регистрации единичных упоминаний по интересующему предмету, для выявления которых требуется тщательный и трудоемкий поиск;

- относительно противопоставления заявки №2017723123 отмечаем, что по данной заявке 24 декабря 2018 года было принято решение о регистрации. Однако, 27 февраля 2019 года решение о регистрации было отменено;

- заявитель, также не согласен с противопоставлением товарного знака «ЭЛЬ-ПИДОЦИД» по свидетельству №585702, поскольку он не является сходным до степени смешения с заявленным обозначением «ЛЕПИДОЦИД».

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и принять решение о государственной регистрации товарного знака в отношении заявленных товаров 01, 05 классов МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, коллегия установила следующее.

С учетом даты (28.11.2018) поступления заявки №2018752280 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 года №482, вступившие в силу 31.08.2015 (далее - Правила).

В соответствии с пунктом 3 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 либо его изготовителя.

Согласно пункту 37 при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что 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 случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

В соответствии с пунктом 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 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 настоящих Правил.

В соответствии с пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями 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; 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 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).

Заявленное обозначение «ЛЕПИДОЦИД» является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 01, 05 классов МКТУ.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Заявленному обозначению было отказано в регистрации в качестве товарного знака в силу того, что оно воспроизводит обозначение, используемое компанией ООО ПО «СИББИОФАРМ» для маркировки товаров, однородных заявленным, в связи с чем регистрация данного обозначения на имя заявителя может ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров.

Необходимо отметить, что вывод о способности обозначения вводить потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара может быть сделан в том случае, если данное обозначение ассоциируется у потребителя с иным производителем товаров на основании имеющегося опыта.

Вместе с тем, в решении Роспатента не приведено информации об объемах выпускаемой продукции компанией ООО ПО «СИББИОФАРМ» под обозначением «ЛЕПИДОЦИД», территории распространения данной продукции, длительности реализации, что позволило бы сделать вывод об осведомленности средним российским потребителем о товарах 01, 05 классов МКТУ, выпускаемых данной компанией под рассматриваемым обозначением. Помимо прочего, невозможно установить дату размещения информации на указанных экспертизой Интернет сайтах, чтобы соотнести ее с датой приоритета заявленного обозначения.

Таким образом, нет оснований полагать, что у потребителя обозначение «ЛЕПИДОЦИД» будет ассоциироваться именно с компанией ООО ПО «СИББИОФАРМ» и, как следствие, при восприятии товаров, маркированных данным обозначением, он будет введен в заблуждение относительно изготовителя товаров.

В связи с изложенным, вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, следует признать необоснованным.

Вместе с тем, анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

При проведении анализа заявленного обозначения коллегией было установлено то, что в отношении противопоставленного обозначения [1] по заявке №2017723123 было принято решение о государственной регистрации товарного знака и присвоен номер свидетельства №736845.

Таким образом, противопоставленный знак [1] является словесным «ЛЕПИДОЦИД», выполненным стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 01, 05 и услуг 35 классов МКТУ.

Противопоставленный знак [2] является словесным «ЭЛЬ-ПИДОЦИД», выполненным стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 01, 05 классов МКТУ.

Анализ заявленного обозначения и противопоставленного знака [1] показал, что они содержат фонетически тождественные словесные элементы: «ЛЕПИДОЦИД»/«ЛЕПИДОЦИД», что обусловлено полным совпадением состава гласных и согласных звуков, а также их одинаковым расположением по отношению друг к другу.

Анализ заявленного обозначения и противопоставленного знака [2] показал, что они содержат фонетически сходные словесные элементы: «ЛЕПИДОЦИД»/«ЭЛЬ-ПИДОЦИД».

Так, фонетическое сходство обусловлено следующим.

Противопоставленный знак [2] состоит из двух частей: «ЭЛЬ» и «ПИДОЦИД», ввиду чего, сравниваемые обозначения состоят из сходных начальных частей «ЛЕ-»/«ЭЛЬ-» и тождественных частей «ПИДОЦИД»/«ПИДОЦИД».

С точки зрения семантики следует отметить следующее.

Словесные элементы «ЛЕПИДОЦИД»/«ЭЛЬ-ПИДОЦИД» заявленного обозначения и противопоставленных знаков [1, 2] не являются лексическими единицами какого-либо языка, что не позволяет произвести оценку по семантическому признаку.

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

В соответствии с изложенным, коллегия пришла к выводу, что несмотря на отдельные отличия, сопоставляемые обозначения ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать заключение об их сходстве.

Анализ товаров, представленных в перечнях сравниваемых обозначений, показал следующее.

Товары 01 класса МКТУ «препараты бактериальные не для медицинских или ветеринарных целей; препараты бактериологические не для медицинских или ветеринарных целей; препараты биологические не для медицинских или ветеринарных целей; препараты для регулирования роста растений; препараты для удобрения; препараты из микроорганизмов, за исключением используемых для медицинских или ветеринарных целей; препараты с микроэлементами для растений; удобрения» заявленного обозначения являются однородными с товарами 01 класса МКТУ «агροхимикаты; вещества, предохраняющие цветы от увядания; вещества, способствующие сохранению семян; гены семян для сельскохозяйственного производства; гормоны для ускорения созревания фруктов; горшочки торфоперегнойные для садоводства и огородничества; добавки химические для инсектицидов; добавки химические для фунгицидов; замазки для трещин в деревьях [лесное хозяйство]; клеи растительные для борьбы с насекомыми; клетки стволовые, за исключением используемых для медицинских или ветеринарных целей; компост; культуры из биологических тканей, за исключением используемых для медицинских или ветеринарных целей; культуры из микроорганизмов, за исключением используемых для медицинских или ветеринарных целей; масло хлорированное антраценовое для защиты растений; мастика для прививки деревьев; навоз; отходы органические [удобрения]; перегной для удобрения почвы; почва для выращивания растений; препараты бактериальные не для медицинских или ветеринарных целей; препараты бактериологические не для медицинских или ветеринарных целей; препараты биологические не для медицинских или ветеринарных целей; препараты для регулирования роста растений; препараты для удобрения; препараты из микроорганизмов, за исключением используемых для медицинских или ветеринарных целей; 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; препараты, препятствующие прорастанию семян овощных культур; продукты обработки хлебных злаков побочные для промышленных целей; сажа для промышленных или сельскохозяйственных целей; слой почвы пахотный; смесь почвенная для горшочных культур; соли [удобрения]; составы клейкие для прививки деревьев; средства вспомогательные, не предназначенные для медицинских или ветеринарных целей; средства защиты растений; субстанции [подложки] для выращивания без почвы [сельское хозяйство]; суперфосфаты [удобрения]; торф [удобрение]; удобрения; удобрения азотные; удобрения из рыбной муки; фосфаты [удобрения]; химикаты для лесного хозяйства, за исключением фунгицидов, гербицидов, инсектицидов и паразитицидов; химикаты для садоводства и огородничества, за исключением фунгицидов, гербицидов, инсектицидов и паразитицидов; химикаты для сельского хозяйства, за исключением фунгицидов, гербицидов, инсектицидов и паразитицидов; химикаты для удобрения почвы; чернозем; шлаки [удобрения]» противопоставленного товарного знака [1], с товарами 01 класса МКТУ «вещества, предохраняющие цветы от увядания; вещества, способствующие сохранению семян; гены семян для сельскохозяйственного производства; глина вспученная для гидропонных культур [субстрат]; глинозем; гормоны для ускорения созревания фруктов; горшочки торфоперегнойные для садоводства и огородничества; гумус; добавки химические для инсектицидов; добавки химические для фунгицидов; замазки восковые для прививки деревьев; вар садовый; замазки для трещин в деревьях [лесное хозяйство]; компост; мастика для прививки деревьев; перегной для удобрения почвы; почва для выращивания растений; препараты бактериальные, не для медицинских или ветеринарных целей; препараты бактериологические, не для медицинских или ветеринарных целей; препараты биологические, не для медицинских или ветеринарных целей; препараты диагностические, не для медицинских или ветеринарных целей; препараты для регулирования роста растений; препараты из микроорганизмов, за исключением для медицинских или ветеринарных целей; 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; препараты, препятствующие прорастанию семян овощных культур; соли [удобрения]; субстанции [подложки] для выращивания без почвы [сельское хозяйство]; суперфосфаты [удобрения]; торф [удобрение]; удобрения; удобрения азотные; удобрения для сельского

хозяйства; удобрения из рыбной муки; фосфаты [удобрения]; химикаты для лесного хозяйства, за исключением фунгицидов, гербицидов, инсектицидов и паразитицидов; химикаты для садоводства и огородничества, за исключением фунгицидов, гербицидов, инсектицидов и паразитицидов; химикаты для сельского хозяйства, за исключением фунгицидов, гербицидов, инсектицидов и паразитицидов; химикаты для удобрения почвы; цианомид кальция [удобрение азотное]» противопоставленного товарного знака [2], поскольку относятся к препаратам, используемым в сельском хозяйстве для роста и защиты растений, имеют одно назначение и круг потребителей, соотносятся как род/вид.

Товары 05 класса МКТУ «акарициды; инсектициды; пестициды; фунгициды» заявленного обозначения являются однородными с товарами 05 класса МКТУ «акарициды; альгициды; бумага клейкая от мух; бумага с особой пропиткой от моли; гербициды; инсектициды; кора кедрового дерева, используемая в качестве репеллента; мухоловки клейкие; ошейники противопаразитарные для животных; паразитициды; препараты для стерилизации почвы; препараты для уничтожения вредных животных; препараты для уничтожения вредных растений; препараты для уничтожения домашних грибов; препараты для уничтожения личинок насекомых; препараты для уничтожения мух; препараты для уничтожения мышей; препараты для уничтожения наземных моллюсков; препараты для уничтожения паразитов; препараты противоспоровые; препараты химические для обработки злаков, пораженных головней; препараты химические для обработки пораженного винограда; препараты химические для обработки против милдью; препараты химические для обработки против филлоксеры; препараты, предохраняющие от моли; репелленты; репелленты для окуливания против насекомых; репелленты для собак; средства глистогонные; средства для уничтожения паразитов; средства моющие для животных [инсектициды]; средства моющие для скота [инсектициды]; средства моющие для собак [инсектициды]; средства моющие инсектицидные для ветеринарных целей; средства противопаразитарные; фунгициды; шампуни педикулицидные; яд крысиный; яды; яды бактериальные» противопоставленного товарного знака [1], с товарами 05 класса МКТУ «инсектициды; пестициды; препараты для стерилизации почвы; препараты для уничтожения вредных растений; препараты химические для обработки злаков, пораженных головней; препараты химические для обработки пораженного винограда; препараты химические для обработки против милдью; препараты химические для обработки против филлоксеры; фунгициды» противопоставленного товарного знака [2],

поскольку относятся к средствам для борьбы с паразитами, средствам для уничтожения вредителей, имеют одно назначение и круг потребителей, соотносятся как род/вид.

Однородность товаров заявителем в возражении не оспаривалась.

Таким образом, проведенный анализ показал, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с противопоставленными товарными знаками [1, 2] в отношении однородных товаров 01 и 05 классов МКТУ, и, следовательно, вывод Роспатента о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 13.12.2019, оставить в силе решение Роспатента от 23.11.2019.