

**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, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 20.11.2023, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Тюменские аэрозоли», г. Тюмень (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022742103 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.

Комбинированное обозначение «Ag-дезин» по заявке №2022742103, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 24.06.2022, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 31.08.2023 об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении товаров 05 класса МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение является сходным до степени смешения с товарным знаком «Дезин» по

свидетельству №260565, с приоритетом от 25.06.2002 в отношении товаров 05 класса МКТУ, однородных товарам 05 класса МКТУ [1].

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

- заявленное обозначение не является сходным до степени смешения с противопоставленным товарным знаком по свидетельству №260565, поскольку обозначение «Ag-дезин» построено с акцентом на часть «Ag», как символ химического элемента (от лат. Argentum) - серебро, так как в состав дезинфицирующего средства под обозначением «Ag-дезин» входит кластерное серебро;

- заявленное обозначение «Ag-дезин» написано через дефис, а не через тире, соответственно, читается как одно слово, поскольку дефис соединяет два или более слов вместе, тогда как тире разделяет слова на вводные высказывания;

- таким образом обозначение «Ag-дезин» отличается от товарного знака «Дезин» как фонетически, так и визуально;

- более того, по заявке №2022742105, поданной заявителем, принято решение о регистрации товарного знака «Серебродезин» в отношении 05 класса МКТУ;

- «Ag-дезин» аналогично «Серебродезин» по значению (использование серебра в составе дезинфицирующего средства), но отличаются от товарного знака «Дезин»;

- «Дезин» - это часть общепринятого и общеизвестного слова «дезинфекция», товарный знак «Дезин» зарегистрирован на товар, а не на корень этого слова.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2022742103 в отношении всех заявленных товаров 05 класса МКТУ.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты (24.06.2022) поступления заявки №2022742103 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения 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 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 пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Исходя из положений пункта 42 Правил, сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно 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.

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.

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.

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 «Ag-дезин» является словесным, состоящим из словесного элемента «Ag», выполненного стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, и словесного элемента «дезин», выполненного стандартным шрифтом буквами русского алфавита, при этом словесные элементы разделены дефисом. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 05 класса МКТУ.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Противопоставленный товарный знак [1] является словесным «Дезин», выполненным стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 05 класса МКТУ.

Анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [1] показал, что обозначения включают в себя фонетически тождественные словесные элементы «дезин»/«Дезин», что обусловлено полным совпадением состава гласных и согласных звуков, а также их одинаковым расположением по отношению друг к другу.

Что касается семантического фактора сходства, следует отметить следующее.

Анализ словарно-справочных источников показал, что словесный элемент «дезин» заявленного обозначения и словесный элемент «Дезин» противопоставленного товарного знака [1] отсутствуют в общедоступных словарно-справочных источниках, что не позволяет провести оценку по семантическому фактору сходства словесных обозначений.

Вместе с тем, коллегия отмечает, что словесный элемент «дезин» в отношении заявленных товаров 05 класса МКТУ будет восприниматься потребителями как производным от слова «дезинфекция» (комплекс мер по уничтожению возбудителей инфекционных болезней человека и животных во внешней среде физическим, химическим и биологическим методами. Различают дезинфекцию профилактическую (вагонов, пищевых объектов и т.д.), текущую (дезинфекция окружающих больного предметов) и заключительную (например, после госпитализации больного), см. <https://dic.academic.ru>, Современная энциклопедия. 2000).

Кроме того, включенный в состав заявленного обозначения элемент «Ag» означает общепринятое обозначение химического элемента - серебро (Argentum (Ag), хим. элемент, металл. Препараты серебра, отщепляющие свободный ион его, применяются ради их местного и дезинфицирующего действия; см. Большая медицинская энциклопедия. 1970., [https://big\\_medicine.academic.ru/7405/СЕРЕБРО](https://big_medicine.academic.ru/7405/СЕРЕБРО)), в связи с чем, не придает заявленному обозначению дополнительной различительной способности, поскольку способен восприниматься как указание на свойства или состав товаров.

Таким образом, сравниваемые обозначения имеют сходную семантику.

Что касается визуального признака сходства, то следует отметить, что заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак [1] выполнены стандартными шрифтовыми единицами, в виду чего 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 и услуг, представленных в перечнях сравниваемых обозначений, показал следующее.

Товары 05 класса МКТУ «средства дезинфицирующие» заявленного обозначения являются однородными с товарами 05 класса МКТУ «препараты фармацевтические», поскольку соотносятся как род-вид, относятся к одному виду продукции (фармацевтическим средствам), имеют одно назначение, область применения, условия сбыта и круг потребителей.

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

Относительно представленных сведений о том, что заявитель является правообладателем товарного знака «Сереброезин» по свидетельству №959205 (заявка №2022742105), зарегистрированным 07.08.2023 в отношении товаров 05 класса МКТУ, с датой приоритета от 24.06.2022, коллегия отмечает, то, что данная регистрация касается иного обозначения, делопроизводство по которому велось самостоятельным независимым порядком, не имеющим отношения к делопроизводству по рассматриваемому обозначению.

Довод о том, что заявитель и правообладатель противопоставленного товарного знака [1] ведет различную хозяйственную деятельность, является неубедительным, поскольку не является основанием для преодоления препятствий по основаниям, предусмотренным пунктом 6 статьей 1483 Кодекса.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 20.11.2023, оставить в силе решение Роспатента от 31.08.2023.**