

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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454), рассмотрела поступившее 16.12.2022 возражение, поданное Шандонг Вэйфанг Рэйнбоу Кемикал Ко., Лтд., Китай, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021745889, при этом установила следующее.

Обозначение «Ластрол» по заявке №2021745889, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 22.07.2021, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 05 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), приведенных в перечне.

Роспатентом 18.08.2022 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021745889.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть

зарегистрировано в качестве товарного знака ввиду его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

ESTROL

- « **ЭСТРОЛ** » по международной регистрации №1100685 с конвенционным приоритетом от 23.09.2011, правовая охрана которому предоставлена на территории Российской Федерации на имя GALEOR LIMITED, Patron, 10 CY-6501 LARNACA (CY), в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ;

- «CASTROL» по свидетельству №72650 с приоритетом от 23.10.1981 (срок действия исключительного права продлен до 23.10.2031), зарегистрированным на имя Кастрол Лимитед, Текнолоджи Сентр, Уитчёрч Хилл, Пенборн, Рединг RG8 7QR, Великобритания, в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 16.12.2022, заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 18.08.2022.

Доводы возражения сводятся к тому, что заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки не являются сходными, а представленные в их перечнях товары 05 класса МКТУ относятся к категории неоднородных товаров.

Заявленное обозначение и противопоставленный знак по международной регистрации №1100685 значительно различаются по фонетическому признаку.

Присутствие в первом слоге «ласт» согласной буквы «л» и гласной буквы «а» придает заявленному обозначению «Ластрол» в целом смягченно-протяженное звучание.

Словесный элемент «ЭСТРОЛ» знака по международной регистрации №1100685 произносится кратко и жестко за счет гласной буквы «э», звучание которой «срезается» звонкой согласной буквой «с».

Графические различия знаков обусловлены тем, что словесный элемент заявленного обозначения начинается с заглавной буквы «Л» и выполнен буквами

русского алфавита, а словесные элементы противопоставленного знака выполнены заглавными буквами русского и латинского алфавитов.

Слова «ESTROL ЭСТРОЛ» имеют основу, созвучную английскому слову «stroll», который переводится на русский язык как «прогулка». Заявленное обозначение «Ластрол» не несет никакой смысловой нагрузки. Таким образом, сравниваемые знаки различаются по семантическому признаку сходства.

Знаку по международной регистрации №1100685 правовая охрана на территории Российской Федерации предоставлена в отношении товаров 05 класса МКТУ «фармацевтические, ветеринарные и гигиенические продукты, диетическая продукция, еда для детей, пластыри, дезинфектанты», которые предназначены для лечения людей и животных, а также ухода за ними. Данные товары реализуются через аптеки и крупные супермаркеты, круг их потребителей - простые покупатели в возрастном диапазоне от 18 и до 85 лет.

Заявленное обозначение подано на регистрацию в отношении узконаправленного перечня товаров 05 класса МКТУ - инсектицидов и однородных им товаров, которые применяются для уничтожения паразитов культурных растений с целью защиты урожая. Местом реализации этих товаров являются специализированные магазины и организации, круг потребителей - специалисты в области сельского хозяйства, агрономы.

Таким образом, в силу различий области применения, цели применения, их назначения и использования, а также различий в каналах их реализации, сравниваемые товары 05 класса МКТУ являются неоднородными.

Заявленное обозначение «Ластрол» и товарный знак «CASTROL» по свидетельству №72650 отличаются по фонетике за счет различного звучания первого слога.

В заявленном обозначении слог «ла» звучит мягко и придает мягкое звучание обозначению в целом, тогда как противопоставленный товарный знак звучит твердо и жестко за счет слога «ка».

В силу использования при написании сравниваемых обозначений букв различных алфавитов они различаются по визуальному признаку.

Товарный знак «CASTROL» принадлежащий компании Кастрол Лимитед, Великобритания, отличается по семантике от фантазийного словесного элемента «Ластрол», поскольку является производным словом, образованным от касторового масла.

В перечне товарного знака по свидетельству №72650 представлены товары 05 класса МКТУ, относящиеся к фармакологическим препаратам, которые предназначены для лечения людей, а товары, приведенные в заявленном обозначении (инсектициды, пестициды) предназначены для уничтожения вредных растений и паразитов и применяются в сельском хозяйстве.

Таким образом, сравниваемые товары 05 класса МКТУ имеют разное назначение, каналы сбыта и круг потребителей, то есть являются неоднородными товарами.

На основании изложенных доводов заявитель просит удовлетворить возражение, отменить решение Роспатента от 18.08.2022 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2021745889 в отношении всех заявленных товаров 05 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (22.07.2021) заявки №2021745889 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности 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 том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с подпунктом 1 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, заявленными на регистрацию (статья 1492) в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана, не признана отозванной или по ней не принято решение об отказе в государственной регистрации.

Согласно пункту 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.

Согласно пункту 42 Правил 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 пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

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).

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2021745889 заявлено словесное обозначение «Ластрол», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита и начинается с заглавной буквы «Л».

Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 05 класса МКТУ, приведенных в перечне заявки.

По пункту 6 статьи 1483 Кодекса заявленному обозначению в отношении испрашиваемых товаров 05 класса МКТУ противопоставлены словесный знак

ESTROL

«**ЭСТРОЛ**» по международной регистрации №1100685 и словесный товарный знак «**CASTROL**» по свидетельству №72650, выполненные стандартным шрифтом буквами русского и/или латинского алфавитов.

Согласно сведениям, содержащимся в Базе данных МБ ВОИС, срок действия правовой охраны знака по международной регистрации №1100685 истек 14.10.2021 и не был продлен (возобновлен) его правообладателем. В связи с указанным обстоятельством коллегия считает возможным снять данное противопоставление в рамках требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Анализ сходства заявленного обозначения и товарного знака по свидетельству №72650 показал следующее.

Товарный знак «**CASTROL**» по свидетельству №72650 и заявленное обозначение «**Ластрол**» характеризуются оригинальными по звучанию совпадающими частями «-астрол»/«-astrol», которые занимают большую их часть (6 звуков из 7).

В силу совпадения значительного количества звуков и их одинакового расположения в сравниваемых словесных элементах, заявленное обозначение и товарный знак по свидетельству №72650 являются сходными по звуковому критерию.

Стандартное шрифтовое исполнение словесных элементов сближает знаки в визуальном отношении.

Словесные элементы заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков не выявлены в лексике русского языка и распространенных иностранных языков, использующих в написании буквы латинского алфавита. В связи с фантазийным характером сравниваемых словесных элементов не представляется возможным сравнить их по семантическому критерию сходства.

Сказанное приводит к превалирующей роли иных признаков сходства словесных обозначений.

Таким образом, высокая степень сходства заявленного обозначения и товарного знака по свидетельству №72650 по фонетическому критерию сходства, в сочетании с графическим сходством словесных элементов, приводит к ассоциированию заявленного обозначения и товарного знака по свидетельству №72650.

Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 05 класса МКТУ «акарициды; пестициды; пестициды сельскохозяйственные; пестициды для садоводства и огородничества; пестициды для промышленных целей; инсектициды; препараты для уничтожения личинок насекомых; препараты для уничтожения мух; препараты для уничтожения паразитов; репелленты; средства моющие для животных [инсектициды]; средства моющие для скота [инсектициды]; средства моющие для собак [инсектициды]; средства моющие инсектицидные для ветеринарных целей; шампуни инсектицидные для животных; экстракты табака [инсектициды]», которые относятся к средствам для борьбы с вредными видами растительного и животного мира.

ПЕСТИЦИДЫ (от лат. *pestis* — зараза и *caedo* — убиваю) (ядохимикаты) — химические препараты для борьбы с сорняками (гербициды) — вредителями (инсектициды, акарициды, зооциды и др.) — болезнями (фунгициды, бактерициды и др.) культурных растений. В группу пестицидов включают дефолианты, десиканты, регуляторы роста растений. Большинство пестицидов — синтетические органические вещества, см. Большой энциклопедический словарь, <https://gufo.me/dict/bes/%D0%9F%D0%95%D0%A1%D0%A2%D0%98%D0%A6%D0%98%D0%94%D0%AB?ysclid=lfk5wv4r1e981176632>.

Таким образом, пестициды являются родовым понятием для следующих групп веществ: гербициды, уничтожающие сорняки; инсектициды, уничтожающие насекомых-вредителей; фунгициды, уничтожающие патогенные грибы; зооциды, уничтожающие вредных теплокровных животных; акарициды, уничтожающие клещей и т. д.

В свою очередь, товары 05 класса МКТУ, указанные в перечне регистрации №72650 «фармацевтические вещества; хирургические и медицинские пластыри; перевязочные материалы; дезинфицирующие средства; все средства для первой помощи или для включения в наборы первой помощи» представляют собой препараты, средства и вещества для медицинских и фармацевтических целей, которые направлены на лечение/предотвращение болезней человека и животных.

Ряд товаров испрашиваемого перечня имеют иной вид/род и назначение (используются, преимущественно в сельском хозяйстве) и реализуются в специализированных магазинах сельскохозяйственной направленности: *акарициды; пестициды; пестициды сельскохозяйственные; пестициды для садоводства и огородничества; пестициды для промышленных целей; инсектициды; препараты для уничтожения личинок насекомых; препараты для уничтожения мух; препараты для уничтожения паразитов; репелленты; экстракты табака [инсектициды]*, то есть являются неоднородными товарам 05 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован товарный знак по свидетельству №72650.

В связи с вышеизложенным коллегия пришла к выводу о возможности регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении вышеперечисленных товаров 05 класса МКТУ.

Вместе с тем, в испрашиваемом перечне представлены товары, которые по форме и назначению представляют собой препараты для мытья: *«средства моющие для животных [инсектициды]; средства моющие для скота [инсектициды]; средства моющие для собак [инсектициды]; средства моющие инсектицидные для ветеринарных целей; шампуни инсектицидные для животных»*. Данные товары имеют общее назначение с товарами «дезинфицирующие средства», указанными в перечне товарного знака по свидетельству №72650. Кроме того, могут совпадать места их реализации и круг потребителей. Таким образом, сравниваемые товары являются однородными.

Установленная высокая степень сходства заявленного обозначения и товарного знака по свидетельству №72650 с учетом однородности товаров 05 класса МКТУ, свидетельствует о невозможности регистрации заявленного обозначения в

качестве товарного знака в отношении товаров 05 класса МКТУ *«средства моющие для животных [инсектициды]; средства моющие для скота [инсектициды]; средства моющие для собак [инсектициды]; средства моющие инсектицидные для ветеринарных целей; шампуни инсектицидные для животных»* испрашиваемого перечня, поскольку оно не соответствует для этих товаров пункту 6 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 16.12.2022, отменить решение Роспатента от 18.08.2022 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2021745889.