

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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, рассмотрела возражение, поступившее 05.11.2019, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «ФАРМАСИЛ» (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2017746776, при этом установлено следующее.

Словесное обозначение «ФАРМАСИЛ» по заявке №2017746776, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 08.11.2017, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 01, 03, 05, 16, 20, 21 и услуг 35, 42, 44 классов МКТУ.

Роспатентом 05.07.2019 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2017746776 в отношении заявленных товаров 01 (части), 03, 05 (части), 16, 20, 21 и услуг 35, 42, 44 классов МКТУ, а в отношении другой части товаров 01 и 05 классов МКТУ было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2017746776, мотивированное в заключении по результатам экспертизы его несоответствием требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком «ФЕРМАСИЛ FERMASIL» по свидетельству №654107, с приоритетом от 24.04.2017 в отношении товаров 01 и 05 классов МКТУ, однородных заявленным товарам 01, 05 классов МКТУ [1].

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 05.11.2019 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- сравнительный анализ словесных элементов «ФАРМАСИЛ» заявленного обозначения со словесными элементами «ФЕРМАСИЛ FERMASIL» противопоставленного товарного знака по фонетическому признаку сходства показал, что сравниваемые обозначения являются фантазийными, соответственно возможны разные варианты их произношения;

- учитывая, что противопоставленный товарный знак состоит из двух слов, при этом одно из словесных обозначений выполнено буквами латинского алфавита, то, очевидно, что количество, букв, звуков и слогов будет отличаться;

- кроме того, поскольку сравниваемые обозначения являются фантазийными, то имеется несколько вариантов проставления ударений, при этом, ударным будет именно первый слог. Таким образом, ударной гласной буквой в заявленном обозначении будет «А», а в противопоставленном «Е», что существенно влияет на звуковое восприятие анализируемых обозначений;

- учитывая правила чтения английского языка, второй словесный элемент в противопоставленном товарном знаке может быть воспринят потребителями как «фермазил», так как, в данном случае буква «s» имеет транскрипцию «z», что усиливает фонетические различия между сравниваемыми обозначениями;

- сравниваемые обозначения не содержатся в словарях и носят фантазийный характер, что делает невозможным сравнение по семантическому признаку. При этом окончания сравниваемых обозначений такие как: «-СИЛ» и «-ЗИЛ», распространены в названиях различных лекарственных средств, и они не несут какой-либо смысловой нагрузки;

- ассоциация с лекарственными средствами и иными медикаментозными препаратами и оборудованием или же учреждениями усиливается наличием в составе заявленного обозначений элемента «ФАРМА», которая является русской транслитерацией слова «PHARMA»;

- согласно словарно-справочным источникам, в частности по информации с сайта <https://www.lexico.com/en> (Оксфордский словарь) словом «pharma» характеризуют отрасль промышленности, состоящую из медицинских (фармакологических, аптекарских) компаний;

- слово «ФЕРМА» имеет определенное семантическое значение в русском языке. Так согласно словарно-справочным материалам: ФЕРМА ж. (фр. ferme) (тех.). Сооружение, представляющее собой конструкцию из стержней, брусьев. В капиталистических государствах - частное сельскохозяйственное предприятие на собственном или арендуемом участке, хутор. (Толковый словарь ymaKOBa/<http://7www.slovopedia.com/3/212/847331.html>);

- таким образом, каждое из сравниваемых обозначений будет вызывать у потребителя строго определенные ассоциации, которые между собой не связаны. А именно в отношении заявленного обозначения - это область медицины и иных смежных с ними отраслями, а во второй - это животноводство и фермерское хозяйство;

- несмотря на то, что заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак выполнены заглавными буквами жирным шрифтом, все равно присутствует ряд существенных графических отличий. В частности, противопоставленный товарный знак содержит в своем составе два словесных элемента, которые выполнены в две строки друг под другом, что существенно усиливает различие при восприятии сравниваемых обозначений. Кроме того в состав противопоставленного товарного знака входит словесный элемент «FERMASIL», выполненный заглавными буквами латинского алфавита, в то время как в заявленном обозначении все символы представляют собой буквы русского алфавита;

- товары 01 класса МКТУ «химические продукты, предназначенные для использования в промышленных, научных целях, в фотографии; необработанные пластические материалы; составы для тушения огня; препараты для закалки и пайки металлов; препараты для консервирования пищевых продуктов; дубильные

вещества; клеящие вещества для промышленных целей; кремнийорганические соединения; силоксаны; уголь животный; белки [животные или растительные, сырье]; белки животные [сырье]; препараты из животного угля; уголь костяной животный» заявленного обозначения не могут быть признаны однородными товарам 01 класса МКТУ «препараты бактериальные не для медицинских или ветеринарных целей; препараты биологические не для медицинских или ветеринарных целей; химикаты для сельского хозяйства, за исключением фунгицидов, гербицидов, инсектицидов и паразитицидов» противопоставленного товарного знака, ввиду того, что деятельность компании правообладателя противопоставленного товарного знака относится именно к агропромышленной сфере и используются в сфере садоводства, огородничества и сельского хозяйства.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2017746776 на имя заявителя в отношении товаров 01 класса МКТУ «химические продукты, предназначенные для использования в промышленных, научных целях, в фотографии, сельском хозяйстве, садоводстве и лесоводстве; необработанные синтетические смолы, необработанные пластические материалы; удобрения; составы для тушения огня; препараты для закалки и пайки металлов; препараты для консервирования пищевых продуктов; дубильные вещества; клеящие вещества для промышленных целей; кремнийорганические соединения; силоксаны; уголь животный; белки [животные или растительные, сырье]; белки животные [сырье]; препараты из животного угля; уголь костяной животный; гуано; гумус; компост; перегной для удобрения почвы; удобрения для сельского хозяйства» и товаров 05 класса МКТУ «ветеринарные препараты; добавки минеральные пищевые; добавки пищевые; добавки пищевые белковые; добавки пищевые для животных; добавки пищевые дрожжевые; добавки пищевые из альгината; добавки пищевые из глюкозы; добавки пищевые из казеина; добавки пищевые из лецитина; добавки пищевые из масла льняного семени; добавки пищевые из прополиса; добавки пищевые из протеина; добавки пищевые из протеина для животных; добавки пищевые из пчелиного маточного молочка; добавки пищевые из пыльцы растений; добавки пищевые из ростков пшеницы;

добавки пищевые из семян льна; добавки пищевые ферментные; культуры микроорганизмов для ветеринарных целей».

С возражением были представлены следующие материалы:

1. Решение Суда по интеллектуальным правам по делу № СИП-163/2017 от 25 апреля 2018 года на 35 л. в 1 экз.

2. Распечатка с сайта <https://www.lexico.com/en> (Оксфордский словарь) в отношении слова PHARMA на 2 л. в 1 экз.

3. Распечатка с сайта <https://www.lexico.com/en> (Оксфордский словарь) в отношении слова PHARM на 2 л. в 1 экз.

4. Распечатка с сайта <http://www.slovoedia.com> (Толковый словарь Ушакова) в отношении слова ФЕРМА на 1 л. в 1 экз.

5. Распечатка с сайта <http://www.slovoedia.com> (Толковый словарь русского языка под редакцией Т. Ф. Ефремовой) в отношении слова ФЕРМА на 1 л. в 1 экз.

6. Постановление Президиума ВАС РФ от 18 июля 2006 г. № 2979/06 на 6 л. в 1 экз.

7. Распечатка с сайта <https://dic.academic.ru> в отношении «Уголь животный» на 2 л. в 1 экз.

8. Распечатка с сайта <https://www.chem21.info> справочник химика на 6 л. в 1 экз.

9. Распечатка с сайта <https://dic.academic.ru> в отношении «ГУАНО» на 3 л. в 1 экз.

10. Распечатка с сайта <https://dic.academic.ru> в отношении «КОМПОСТ» на 2 л. в 1 экз.

11. Распечатка с сайта <https://dic.academic.ru> в отношении «ПЕРЕГНОЙ» на 3 л. в 1 экз.

12. Распечатка с сайта <https://dic.academic.ru> в отношении «УДОБРРЕНИЯ» на 2 л. в 1 экз.

13. Распечатка с сайта <https://dic.academic.ru> в отношении «Органические удобрения» на 4 л. в 1 экз.

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

С учетом даты (08.11.2017) поступления заявки №2017746776 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 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 июля 2015 г. N 482 (далее - Правила).

В соответствии с пунктом 6 (2) 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).

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «ФАРМАСИЛ», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

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 перечней сравниваемых товарных знаков показал следующее.

Товары 01 класса МКТУ «химические продукты, предназначенные для использования в промышленных, научных целях, в фотографии, сельском хозяйстве, садоводстве и лесоводстве; необработанные синтетические смолы, необработанные пластические материалы; удобрения; составы для тушения огня; препараты для закалки и пайки металлов; препараты для консервирования пищевых продуктов; дубильные вещества; клеящие вещества для промышленных целей; кремнийорганические соединения; силоксаны; уголь животный; белки [животные или растительные, сырье]; белки животные [сырье]; препараты из животного угля; уголь костяной животный; гуано; гумус; компост; перегной для удобрения почвы; удобрения для сельского хозяйства» заявленного обозначения и товары 01 класса МКТУ «препараты бактериальные не для медицинских или ветеринарных целей; препараты биологические не для медицинских или ветеринарных целей; химикаты для сельского хозяйства, за исключением фунгицидов, гербицидов, инсектицидов и паразитицидов» противопоставленного товарного знака [1] являются однородными, поскольку соотносятся как род/вид и относятся к одному виду товаров - препаратам, обладающим биологической активностью (биологическим препаратам) и удобрениям, имеют одно назначение и круг потребителей.

Товары 05 класса МКТУ «ветеринарные препараты; добавки минеральные пищевые; добавки пищевые; добавки пищевые белковые; добавки пищевые для животных; добавки пищевые дрожжевые; добавки пищевые из альгината; добавки пищевые из глюкозы; добавки пищевые из казеина; добавки пищевые из лецитина; добавки пищевые из масла льняного семени; добавки пищевые из прополиса; добавки пищевые из протеина; добавки пищевые из протеина для животных; добавки пищевые из пчелиного маточного молочка; добавки пищевые из пыльцы растений; добавки пищевые из ростков пшеницы; добавки пищевые из семян льна; добавки пищевые ферментные; культуры микроорганизмов для ветеринарных

целей» заявленного обозначения и товары 05 класса МКТУ «добавки пищевые для животных» противопоставленного товарного знака [1] являются однородными, поскольку соотносятся как род/вид и относятся к одному виду товаров - пищевым добавкам и препаратам для животных, имеют одно назначение и круг потребителей.

Вместе с тем, коллегией было выявлено, что товары 01 класса МКТУ «необработанные синтетические смолы, необработанные пластические материалы; составы для тушения огня; препараты для закалки и пайки металлов; препараты для консервирования пищевых продуктов; дубильные вещества; клеящие вещества для промышленных целей; кремнийорганические соединения; силоксаны» заявленного обозначения не являются однородными с товарами 01 класса МКТУ «препараты бактериальные не для медицинских или ветеринарных целей; препараты биологические не для медицинских или ветеринарных целей; химикаты для сельского хозяйства, за исключением фунгицидов, гербицидов, инсектицидов и паразитицидов» противопоставленного товарного знака [1], поскольку относятся к товарам, представляющим собой пластмассы и смолы, химические составы и соединения, вещества и материалы для пайки и сварки, вещества для использования в пищевой промышленности, вещества для дубления, то есть, сравниваемые товары 01 класса МКТУ заявленного и противопоставленного товарного знака [1] относятся к разному виду, имеют различное назначение и условия реализации, что свидетельствует об их неоднородности.

В этой связи, вывод о сходстве до степени смешения, не является препятствием для регистрации товарного знака по заявке №2017746776 в отношении указанных выше товаров 01 класса МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 05.11.2019, изменить решение Роспатента от 05.07.2019 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2017746776.