

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
по результатам рассмотрения  **возражения**  **заявления**

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью Гражданского кодекса 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 апреля 2020 г. № 644/261, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25 августа 2020 г. № 59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее, поступившее 14.12.2022, поданное ООО «ДЕЗСНАБ-ТРЕЙД», Московская область, г. Люберцы (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021752309, при этом установлено следующее.

Словесное обозначение «**ТЕТРАЦИН**» по заявке №2021752309 подано 18.08.2021 на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 05 класса МКТУ «инсектициды для профессионального использования в целях проведения дезинфекционных работ».

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021752309 было принято 16.09.2022.

Основанием для принятия этого решения явилось заключение по результатам экспертизы, в котором было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пунктов 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанно мотивировано тем, что в результате проведения экспертизы заявленного обозначения установлено, что оно является производным от МНН (международное

непатентованное наименование) «Тетрациклин» (см.<https://www.pharminindex.ru/sankt-peterburg/tetratsiklin.html>).

В заключении по результатам экспертизы со ссылкой на Методические рекомендации о рациональном выборе названий лекарственных средств, утвержденные Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации 10.10.2005 (далее – Рекомендации), отмечено, что регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака будет противоречить общественным интересам, поскольку, как указано в пункте 5.2.1 Рекомендаций, в торговых названиях лекарственных препаратов не следует использовать структурные элементы, являющиеся МНН или их составными частями, также, в соответствии с указанным пунктом Рекомендаций, не следует использовать МНН или графически и (или) фонетически сходные с ними названия для лекарственного препарата другого химического состава или действия, а также включать в названия лекарственного препарата слова или части слов, характерные для названий препаратов других химических и (или) фармакологических групп.

Кроме того, заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком «ТЕТРАХИМ» по свидетельству №636765, зарегистрированным на имя ООО «Тетра Хим», Москва, в отношении однородных товаров 05 класса.

В возражении, поступившем 14.12.2022, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента об отказе в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака и приводит следующие доводы в обоснование своей позиции:

- обозначение «ТЕТРАЦИН» не сходно до степени смешения с МНН «ТЕТРАЦИКЛИН», а товары, в отношении которых подана заявка на регистрацию товарного знака, не являются лекарственными средствами, в связи с чем регистрация его в качестве товарного знака не противоречит требованиям подпункта 2 пункта 3 статьи 1483 Кодекса;

- сравниваемые слова «ТЕТРАЦИН» и «ТЕТРАЦИКЛИН» отличаются фонетически, семантически и графически, кроме того, при общем сравнении этих слов выявлено наличие только лишь нескольких повторяющихся звуков, образующих слова,

соответственно, нельзя считать выводы, приведенные в заключении по результатам экспертизы, правильными и обоснованными, ввиду отличий по звучанию, по смыслу и по внешнему виду;

- заявленное обозначение подано на регистрацию товарного знака в отношении ограниченного перечня товаров 05 класса МКТУ, связанного исключительно с областью, в которой это название уже фактически используется заявителем в течение нескольких лет, так как инсектицидное средство «ТЕТРАЦИН» было зарегистрировано Роспотребнадзором (Федеральная служба) в Реестре продукции, прошедшей государственную регистрацию, в мае 2007 года за №77.99.1.2.У.3288.5.07 от 14 мая 2007 года;

- в 2011 году заявителем был получен Сертификат Таможенного союза о соответствии инсектицидного средства «ТЕТРАЦИН» единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) №RU.77.99.01.002.E.016361.05.11 от 24 мая 2011 года;

- информацию о товаре и использовании на нем названия «ТЕТРАЦИН» можно получить на странице сайта заявителя в сети интернет <https://www.dezsnabtrade.ru/products/tetratsin/>;

- заявленное обозначение «ТЕТРАЦИН» не сходно до степени смешения с обозначением «ТЕТРАХИМ» по свидетельству №636765, правовая охрана которому предоставлена в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ «инсектициды», поскольку сравниваемые обозначения отличаются фонетически, не являются семантически и графически сходными;

- потребителями товаров, в отношении которых подана заявка на товарный знак (инсектициды для профессионального использования), являются специалисты, ответственно подходящие к выбору продукции, которые изучают ее состав, характеристики, способы применения, названия, соответственно, указанные товары предназначены для ограниченного круга потребителей, которым обычно известны изготовители продукции в соответствующей отрасли, в силу чего вероятность

смешения товаров, маркированных заявленным обозначением и противопоставленным товарным знаком, исключена.

На основании изложенного заявитель просит зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 05 класса МКТУ.

К возражению приложена информация об инсектицидном средстве «Тетрацин».

На заседании коллегии, состоявшемся 20.01.2023, были выявлены дополнительные обстоятельства, не указанные в заключении по результатам экспертизы при вынесении решения, а именно: сходство заявленного обозначения до степени смешения со знаками по международным регистрациям №1082834, 631116, 920680 в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ, что не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

По просьбе заявителя, ознакомленного с указанными дополнительными обстоятельствами, заседание коллегии было перенесено для ознакомления с дополнительными материалами и подготовки мотивированного ответа.

На заседании коллегии, которое состоялось 17.02.2023, заявитель или его представитель отсутствовал, также не был представлен мотивированный ответ по выявленным дополнительным обстоятельствам.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты (18.08.2021) поступления заявки №2021752309 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 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.

В соответствии с пунктом 3(2) статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений,

представляющих собой или содержащих элементы, противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали.

Согласно пункту 37 Правил при рассмотрении вопроса о противоречии заявленного обозначения общественным интересам, принципам гуманности и морали учитывается, что к таким обозначениям относятся, в частности, неэтично примененная национальная и (или) государственная символика (гербы, флаги, эмблемы), антигосударственные лозунги, слова и изображения непристойного содержания, призывы антигуманного характера, оскорбляющие человеческое достоинство, религиозные чувства верующих, слова, написание которых нарушает правила орфографии.

В соответствии с требованиями пункта 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.

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 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. 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 быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Заявленное обозначение, как указано выше, представляет собой словесное обозначение «ТЕТРАЦИН», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Словесный элемент заявленного обозначения представляет собой не имеющее смыслового значения искусственное слово, отсутствующее в толковых словарях русского языка.

Регистрация товарного знака испрашивается в отношении товаров 05 класса МКТУ «инсектициды для профессионального использования в целях проведения дезинфекционных работ».

В связи с тем, что товары 05 класса МКТУ (инсектициды), в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, не относятся к лекарственным средствам, коллегия полагает нецелесообразным ссылаться на упомянутые в заключении по результатам экспертизы Рекомендации, которые предназначены исключительно для выбора торговых названий лекарственных препаратов.

Соответственно, отсутствуют основания для отказа в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в соответствии с требованиями пункта 3 статьи 1483 Кодекса, в связи со сходством заявленного обозначения с МНН «ТЕТРАЦИКЛИН».


Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса показал следующее.

В качестве препятствия для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака были указаны следующие знаки:

- словесный товарный знак «ТЕТРАХИМ» по свидетельству №636765 [1], зарегистрированный, в частности, в отношении товаров 05 класса МКТУ «бактерициды; гербициды; **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»;

- словесный знак «**Тетра**» по международной регистрации №1082834 [2], который охраняется на территории Российской Федерации, в частности, в отношении товаров 05 класса МКТУ «algacides, herbicides, fungicides, preparations for destroying vermin, disinfectants for pets and for use in water» (альгициды, гербициды, фунгициды, препараты для уничтожения паразитов, дезинфицирующие средства для домашних животных и для использования в воде);

**Tetra** 

- комбинированный знак « **Tetra**  » по международной регистрации №920680 [3], который охраняется на территории Российской Федерации, в частности, в отношении товаров 05 класса МКТУ «algacides, herbicides, fungicides, preparations for destroying vermin, disinfectants for use in aquaristics and terraristics» (альгициды, гербициды, фунгициды, препараты для уничтожения вредителей, дезинфицирующие средства для применения в аквариумистике и терраристике);

- словесный знак «**Tetra**» по международной регистрации №631116 [4], который охраняется на территории Российской Федерации, в частности, в отношении товаров 05 класса МКТУ «algicides, products for eliminating animal pests in aquariums and garden ponds» (альгициды, средства для уничтожения животных-вредителей в аквариумах и садовых прудах).

Сходство заявленного обозначения с противопоставленным товарным знаком [1] установлено на основании фонетического сходства, обусловленного наличием совпадающих звуков, расположенных в одинаковой последовательности в начальной части сравниваемых слов [ТЕТРА-], с которых начинается восприятие обозначения потребителем, и сходством конечной части слов [ИН - ИМ], что усиливается также

визуальным сходством, обусловленным использованием одинаковых букв русского алфавита стандартного шрифта, при этом отсутствие смыслового значения в словах «ТЕТРАЦИН» и «ТЕТРАХИМ», что не позволяет провести сравнительный анализ по семантическому критерию сходства, дополнительно усиливает значение других критериев (фонетического и визуального).

При этом коллегия полагает неубедительным довод заявителя относительно того, что часть слов «ТЕТРА» является слабым элементом, поскольку эту часть слова нельзя признать характерной для товаров 05 класса МКТУ, относящихся к средствам борьбы с вредными видами растительного и животного мира, в данном случае, к инсектицидам, пестицидам и альгицидам, что подтверждается наличием противопоставленных знаков [2] – [4] со словом «ТЕТРА» и «TETRA».

При сравнении товаров 05 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака и охраняется противопоставленный товарный знак, следует отметить их идентичность и принадлежность к одной видовой группе товаров (инсектициды), соответственно, вероятность смешения сравниваемых обозначений в гражданском обороте достаточно высока, что позволяет сделать вывод о сходстве этих обозначений до степени смешения.

Сходство заявленного обозначения с противопоставленными словесными знаками «Тетра» [2], «Tetra» [4] и комбинированным знаком, доминирующее положение в котором занимает словесный элемент «Tetra» [3], обусловлено фонетическим сходством в силу полного фонетического вхождения их в заявленное обозначение. При этом визуальное отличие не играет существенной роли для общего вывода о сходстве знаков, кроме того, отсутствие какой-либо графической проработки в словесных знаках «Тетра» [2] и «Tetra» [4] ослабляет эти отличия.

Кроме того, коллегия приняла во внимание тот факт, что противопоставленные знаки [2] - [4] образуют серию, правообладателем которой является одно лицо – немецкая компания Tetra GmbH, а товары 05 класса МКТУ, в отношении которых охраняются на территории Российской Федерации эти знаки, являются однородными с заявленными товарами 05 класса, поскольку относятся к одной родовой группе товаров



- средствам борьбы с вредными видами растительного и животного мира, к которым относятся инсектициды, фунгициды и альгициды.

Соответственно, однородные и идентичные товары характеризуются одинаковым функциональным назначением (уничтожением вредных насекомых и растений), кругом потребителей и условиями реализации.

Вышеуказанный анализ позволяет сделать вывод о том, что сравниваемые обозначения ассоциируются друг с другом в отношении идентичных и однородных товаров, несмотря на отдельные визуальные различия, и, соответственно, сходны до степени смешения.

Таким образом, вывод о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, сделанный в заключении по результатам экспертизы, на основании которого принято решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака, следует признать обоснованным.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 14.12.2022, изменить решение Роспатента от 16.09.2022, отказать в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021752309 с учетом дополнительных обстоятельств.**