

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 №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 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 поступившее 09.11.2018 возражение, поданное ООО «ДЕЗСНАБ-ТРИД», пос. Томилино (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2017716236, при этом установила следующее.

Словесное обозначение «ИМИДИН» по заявке №2017716236 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака 25.04.2017 на имя заявителя в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 13.07.2018 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака по причине его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что заявленное обозначение сходно до степени смешения со следующими

товарными знаками, имеющими более ранний приоритет и принадлежащими иным лицам:

- со знаком «**IMEDEEN**» (международная регистрация №881553 [1] с приоритетом от 11.05.2006), правовая охрана которому предоставлена на территории Российской Федерации в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ на имя FERROSAN A/S, Lautrupvang 8 DK-2750 Ballerup (DK);

- с товарным знаком «**IMIDAN**» (свидетельство №391731 [2] с приоритетом от 17.07.2008), зарегистрированным в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ на имя Гован Компани, Л.Л.К., 370 С. Мэйн Стрит, Юма, Аризона 85364, США.

В поступившем возражении от 09.11.2018 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, указав следующий скорректированный перечень заявленных товаров 05 класса МКТУ, в отношении которых следует рассматривать его доводы: «инсектициды для медицинской дезинсекции, за исключением используемых в сельском хозяйстве; препараты для уничтожения личинок насекомых для медицинской дезинсекции, за исключением используемых в сельском хозяйстве; препараты для уничтожения мух для медицинской дезинсекции, за исключением используемых в сельском хозяйстве; препараты для уничтожения паразитов для медицинской дезинсекции, за исключением используемых в сельском хозяйстве».

Кроме того, в поступившем возражении заявитель отмечает, что заявленное обозначение «ИМИДИН» не сходно с противопоставленным товарным знаком «IMIDAN» свидетельству №391731, а товары 05 класса МКТУ, приведенные в скорректированном перечне заявленного обозначения не однородны товарам 05 класса МКТУ, указанным в перечнях противопоставленных товарных знаков по свидетельству №391731 и международной регистрации №811553, которые относятся к витаминным, ветеринарным, гигиеническим, натуропатическим, фармацевтическим препаратам, а также к сельскохозяйственным пестицидам.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2017716236 в качестве товарного знака для скорректированного перечня товаров 05 класса МКТУ.

В качестве иллюстрации приведенных в возражении доводов заявитель представил сведения с сайта ВОИС, а также информацию с сайта Государственных закупок с перечнем тендеров, выигранных ООО «Дезснаб-Трейд».

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия считает доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (25.04.2017) поступления заявки №2017716236 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 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями подпункта 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 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 положениями пункта 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными 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; расположения 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 обозначение понятий, идей (в частности, 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).

Обозначение «ИМИДИН» по заявке №2017716236, заявленное на регистрацию в качестве товарного знака 25.04.2017, является словесным, выполнено заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом. Регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака испрашивается в отношении скорректированного перечня товаров 05 класса МКТУ.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака «ИМИДИН» основано на наличии сходных до степени смешения товарных знаков [1], [2] с более ранним приоритетом, зарегистрированных в отношении товаров 05 класса МКТУ на имя иных лиц.

Противопоставленный товарный знак «**IMEDEEN**» по международной регистрации №881553 [1] с приоритетом от 11.05.2006 является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку на территории Российской Федерации предоставлена, в частности, в отношении товаров 05 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак «**IMIDAN**» по свидетельству №391731 [2] с приоритетом от 17.07.2008 является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Товарный знак зарегистрирован для товаров 05 класса МКТУ.

Сопоставительного анализа заявленного обозначения «ИМИДИН» и противопоставленных товарных знаков «**IMEDEEN**» [1], «**IMIDAN**» [2] показал следующее.

Заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки являются фантазийными обозначениями, не являющимися лексической единицей какого-либо языка, в силу чего сравнение их по семантическому критерию сходства не представляется возможным.

По основным факторам звукового сходства, установленным пунктом 42 Правил, заявленное обозначение «ИМИДИН» и противопоставленные знаки «**IMEDEEN**» [1] (произносится как [имедин]), «**IMIDAN**» (произносится как [имидан]) являются сходными, поскольку характеризуются совпадением большей части гласных и тождеством согласных букв/звуков, входящий в их состав, количеством слогов, ударением на последний слог.

Относительно графического критерия сходства сравниваемых обозначений следует указать, что индивидуализирующие словесные элементы заявленного обозначения и противопоставленных знаков выполнены стандартным шрифтом русского и латинского алфавитов, не имеют оригинальной художественной проработки.

В этой связи визуальный признак сходства, как и семантический, при сравнении данных обозначений не является определяющим, обуславливая вывод о том, что основным критерием сходства в данном случае выступает фонетический признак сходства, по которому сравниваемые обозначения следует признать сходными. При этом заявитель не спорит с наличием сходства между заявленным обозначением и противопоставленным знаком «**IMEDEEN**» [1] по международной регистрации №881553.

Вместе с тем обращение к перечням товаров 05 класса МКТУ сравниваемых обозначений показало, что заявленное обозначение и противопоставленные знаки [1], [2] предназначены для маркировки товаров, которые имеют разные сферы применения.

Так, регистрация заявленного обозначения испрашивается для товаров 05 класса МКТУ «инсектициды для медицинской дезинсекции, за исключением используемых в сельском хозяйстве; препараты для уничтожения личинок насекомых для медицинской дезинсекции, за исключением используемых в сельском хозяйстве; препараты для уничтожения мух для медицинской дезинсекции, за исключением используемых в сельском хозяйстве; препараты для уничтожения паразитов для медицинской дезинсекции, за исключением используемых в сельском хозяйстве», представляющих собой препараты для дезинсекции, применяемые в конкретной области - медицинских учреждениях с целью уничтожения различных паразитов.

В свою очередь правовая охрана на территории Российской Федерации знаку [1] предоставлена для таких товаров 05 класса МКТУ как «pharmaceutical, veterinary and sanitary preparations, and naturopathic preparations including naturopathic preparations including preparations based on active ingredients from plants, fruits, vegetables and/or animals, including shell fish, weed and seaweed; food supplements for healthcare and medical purposes, also in liquid form, including food supplements based on ingredients from plants, fruits, vegetables and/or animals, including shell fish, weed and seaweed; vitamin and mineral preparations, dietetic substances adapted for medical use; creams for medical use, including creams for care of skin, hair, nails and lips» / «фармацевтические, ветеринарные и гигиенические препараты и натуропатические препараты, включая натуропатические препараты, включая препараты на основе активных ингредиентов из растений, фруктов, овощей и / или животных, включая ракушечную, сорняковую и морскую водоросль; пищевые добавки для медицинских и медицинских целей, также в жидкой форме, включая пищевые добавки на основе ингредиентов, фруктов, овощей и / или животных, включая ракушечную рыбу, сорняк и морские водоросли; витаминные и минеральные препараты, диетические вещества, адаптированные для медицинского применения; кремы для медицинского применения, в том числе кремы для ухода за кожей, волосами, ногтями и губами». Приведенные товары относятся к такому роду товаров 05 класса МКТУ

как «витаминные, ветеринарные, гигиенические, натуропатические, фармацевтические препараты», т.е. представляет собой препараты для лечения человека и животных, а также средства для ухода за телом. Эти товары не являются однородными препаратами, предназначенным для дезинсекции, поскольку имеют совершенно разное назначение, не соотносятся друг с другом как вид/род, не имеют совместной встречаемости при реализации. Следовательно, основание для вывода об однородности товаров 05 класса МКТУ заявленного обозначения и противопоставленного знака [1] отсутствует.

В свою очередь правовая охрана товарному знаку [2] предоставлена для таких товаров 05 класса МКТУ как «сельскохозяйственные пестициды». Согласно словарно-справочным данным (см. <https://ru.wikipedia.org>) «пестициды» - химические средства, используемые для борьбы с вредителями и болезнями растений, а также с различными паразитами, сорняками, вредителями зерна и зернопродуктов, древесины, изделий из хлопка, шерсти, кожи, с эктопаразитами домашних животных, а также с переносчиками опасных заболеваний человека и животных.

Несмотря на то, что «пестицид» представляет собой широкое понятие, к которому относятся, в том числе, такая группа товаров как «инсектициды», т.е. различные препараты для уничтожения насекомых-вредителей, тем не менее область применения товаров противопоставленного товарного знака [2] ограничена сельским хозяйством. Регистрация же заявленного обозначения испрашивается для инсектицидов, предназначенных для использования в медицинских учреждениях. Учитывая, что сопоставляемые заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак [2] предназначены для сопровождения товаров, которые применяются в разных областях деятельности (медицина и сельское хозяйство), оснований для вывода об их совместной встречаемости в гражданском обороте не имеется. Указанные обстоятельства позволяют прийти к выводу об отсутствии однородности товаров 05 класса МКТУ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [2].



Таким образом, в силу отсутствия однородности товаров 05 класса МКТУ сравниваемых обозначений нет оснований полагать, что заявленное обозначение не соответствует требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, а, значит, ему может быть предоставлена правовая охрана в отношении скорректированного заявителем перечня товаров 05 класса МКТУ. В силу указанных обстоятельств поступившее возражение подлежит удовлетворению.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

**удовлетворить возражение, поступившее 09.11.2018, отменить решение Роспатента от 13.07.2018 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2017716236.**