

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 (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 №644/261, вступившими в силу с 06.09.2020, рассмотрела поступившее 14.01.2024 возражение компании Шандонг Вейфанг Рейнбоу Кемикал Ко., Лтд., Китай (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2023724999, при этом установила следующее.

Словесное обозначение « **Текмон** » по заявке №2023724999 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака 29.03.2023 на имя заявителя в отношении товаров 05 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

Роспатентом 16.11.2023 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака для всех заявленных товаров. Основанием для принятия упомянутого решения послужило заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта б статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком « **TECKTON** » (свидетельство №923013 с приоритетом от 07.09.2022),

зарегистрированным на имя Сухова Дмитрия Александровича, 117628, Москва, ул. Старокачаловская, 4, кв. 29, в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента и привел следующие аргументы в защиту регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

Заявитель отмечает, что критерии оценки сравниваемых обозначений устарели с учетом развития Интернета, поскольку у потребителя появилась возможность детально рассмотреть не только сам товар, но и его средство индивидуализации. Для потребителя не составит труда отличить сравниваемые обозначения «Тексмон» и «ТЕСКТОН», изучить состав и ознакомиться с производителем, т.к. эта информация в полной мере указывается на этикетке с координатами связи, сайтами и службами поддержки. Все это позволяет потребителю не быть введенным в заблуждение в отношении производителя и товара, что повышает его различительную способность и снижает вероятность смешения товарных знаков и их владельцев.

При этом, заявитель обращает внимание экспертизы на то, что попытки найти в сети Интернет какой-либо препарат, маркированный противопоставленным товарным знаком, оказались безрезультатны, в связи с чем заявитель может с уверенностью полагать, что на российском рынке отсутствует такой препарат.

Сравниваемые обозначения отличаются друг от друга фонетически (с учетом разницы в звучании согласных звуков [м] и [т] в их составе), визуально (с учетом использования разных алфавитов и шрифтов) и семантически (фантазийное заявленное обозначение и ассоциирующийся с названием танцевального движения Тектоник противопоставленный товарный знак).

В целях исключения смешения сравниваемых обозначений заявитель сокращает заявленный перечень товаров, ограничивая его гербицидами, которых нет в перечне товаров 05 класса противопоставленного товарного знака по свидетельству №923013.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака по заявке №2023724999 в отношении скорректированного перечня товаров 05 класса МКТУ, а

именно *«гербициды; гербициды водные; гербициды для сельскохозяйственного использования; гербициды для хозяйственного использования»*.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия сочла доводы, изложенные в возражении, неубедительными.

С учетом даты (29.03.2023) поступления заявки №2023724999 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 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 тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если 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.

Исходя из положений пункта 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

звук, 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 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).

Заявленное обозначение «**Текмон**» по заявке №2023724999 с приоритетом от 29.03.2023 является словесным, выполнено стандартным шрифтом заглавными и строчными буквами кириллического алфавита. С учетом доводов возражения регистрация товарного знака по заявке №2023724999 испрашивается для индивидуализации ограниченного перечня товаров 05 класса МКТУ *«гербициды; гербициды водные; гербициды для сельскохозяйственного использования; гербициды для хозяйственного использования»*.

Отказ в государственной регистрации товарного знака по заявке №2023724999 основан на выводе о его несоответствии требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в связи с наличием противопоставленного товарного знака «**TECKTON**» по свидетельству №923013 с приоритетом от 07.09.2022, принадлежащего иному лицу.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №923013 имеет более ранний приоритет, чем заявленное обозначение, также является словесным, выполнен заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана товарному знаку по свидетельству №923013 предоставлена, в частности, в отношении широкого перечня товаров 05 класса МКТУ.

При сопоставительном анализе заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков коллегия руководствуется сложившейся правоприменительной судебной практикой относительно вопроса сходства товарных знаков и однородности товаров, сформулированной в пункте 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. №10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», согласно которой для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если

потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения. При установлении сходства учитывается, в отношении каких элементов имеется сходство – сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения.

Сопоставляемые заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак характеризуются наличием в их составе единственных индивидуализирующих элементов – слов «Текмон» и «ТЕСКТОН».

При обращении к общедоступным словарно-справочным источникам информации наличие слов «Текмон» и «ТЕСКТОН» в лексике какого-либо из языков, в письменности которых используются буквы кириллического и латинского алфавитов, выявить не удалось, что позволяет сделать вывод о том, что названные словесные элементы являются вымышленными.

Фантазийный характер сравниваемых словесных элементов нивелирует значение семантического критерия сходства, поскольку он не оказывает существенного влияния на их восприятие в целом.

Следует отметить, что индивидуализирующий словесный элемент заявленного обозначения выполнен в стандартной шрифтовой манере, которая не оказывает существенного влияния на его восприятие потребителем. В свою очередь шрифтовое исполнение противопоставленного товарного знака по свидетельству №923013 также лишено оригинальной графической составляющей. В силу указанных обстоятельств визуальный критерий сходства сравниваемых обозначений носит второстепенный характер.

Учитывая изложенное, основным фактором сходства, обуславливающим восприятие сравниваемых обозначений, следует считать фонетический критерий.

Принимая во внимание фонетику заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака - «Текмон» и «ТЕСКТОН» (может быть транслитерировано как [тек-тон]), по основным факторам звукового сходства они являются сходными, поскольку характеризуются совпадением большей части гласных и согласных букв/звуков и одинаковым порядком их расположения, тождеством звучания начальных и конечных частей - [тек-] и [-он], одинаковым количеством слогов, ударением на один и тот же гласный звук «О».

Наличие фонетического сходства сравниваемых обозначений приводит к выводу об их сходстве друг с другом в целом, несмотря на отдельные отличия.

В части сопоставительного анализа перечней заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по свидетельству №923013 следует констатировать однородность сопоставляемых товаров 05 класса МКТУ.

Так, регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака испрашивается для товаров, отнесенных к категории гербицидов. Под гербицидами¹ понимаются химические препараты из группы пестицидов для уничтожения нежелательной, главным образом сорной, растительности, включают арборициды и альгициды. Гербициды применяют в сельском хозяйстве для химической прополки на полях, в садах, виноградниках и т. п.

В свою очередь противопоставленный товарный знак по свидетельству №923013 зарегистрирован непосредственно для такой родовой категории как «пестициды». Кроме того, правовая охрана ему также предоставлена для товаров 05 класса МКТУ, которые относятся к средствам борьбы с вредоносными организмами, в том числе в сельском хозяйстве, среди которых «альгициды»; биоциды; каломель [фунгициды]; препараты для стерилизации почвы; препараты для уничтожения вредных растений; препараты для уничтожения домовых грибов; препараты противоспоровые; препараты химические для обработки зерновых растений, пораженных болезнями; препараты химические для обработки злаков, пораженных головней; препараты химические для обработки пораженного винограда;

¹ Большой Энциклопедический словарь. 2000, <https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc3p/100922>.

препараты химические для обработки против милдью; средства противопаразитарные; стрихнин; фунгициды».

Сопоставляемые товары 05 класса МКТУ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака относятся к категориям препаратов для борьбы с вредителями, имеют одинаковое назначение, круг потребителей, условия реализации. Названные обстоятельства приводят к выводу о наличии высокой степени однородности товаров, что, в свою очередь, обуславливает вероятность их совместной встречаемости в одном и том же сегменте рынка.

Учитывая установленное сходство заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по свидетельству №923013 при наличии высокой степени однородности товаров 05 класса МКТУ, для сопровождения которых предназначены сравниваемые обозначения, усматривается вывод о возможности их смешения в гражданском обороте, что свидетельствует о несоответствии заявленного обозначения требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса. Следовательно, оснований для удовлетворения поступившего возражения в данном случае не имеется.

Довод заявителя об отсутствии использования противопоставленного товарного знака по свидетельству №923013 не влияет на вывод о вероятности смешения сравниваемых обозначений, поскольку во внимание принимается не фактическое наличие той или иной продукции в гражданском обороте, а объем предоставленной и испрашиваемой правовой охраны товарных знаков.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 14.01.2024, оставить в силе решение Роспатента от 16.11.2023.