

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, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее Правила), рассмотрела возражение, поступившее 26.03.2021, поданное компанией ПЕТЕРС & БУРГ Кфт., г. Будапешт, (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019749467, при этом установила следующее.

Галант

Словесное обозначение по заявке №2019749467,
поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 03.10.2019, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 29.11.2020 об отказе в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака (далее - решение Роспатента).

Основанием для принятия решения Роспатента явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение в отношении вышеприведенных товаров и услуг не соответствует пункту 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку является сходным до степени смешения:

Грант

- со словесным товарным знаком «
», по свидетельству №673721 (1), с приоритетом от 01.08.2017, зарегистрированным на имя Закрытого акционерного общества "Торгово-промышленная компания Техноэкспорт", Московская область, г. Сергиев-Посад, ул. Академика Силина, 7, в отношении товаров 05 класса МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 05 класса МКТУ;



- с комбинированным товарным знаком «
», по свидетельству №578596 (2), с приоритетом от 24.03.2014, зарегистрированным на имя Закрытого акционерного общества "ФИРМА ГАЛЕН", Москва, в отношении товаров 05 класса МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 05 класса МКТУ;

ТАЛАНТ

- со словесным товарным знаком «
», по свидетельству №506163 (3), с приоритетом от 18.10.2012, зарегистрированным на имя Закрытого акционерного общества Фирма "Август", Московская область, Ногинский р-н, г. Черноголовка, в отношении товаров 05 класса МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 05 класса МКТУ;

- со знаком «GIGANT», по международной регистрации №519594/A (4), с приоритетом 05.03.2008 (дата испр. конвенционного приоритета 30.06.1987), зарегистрированным на имя Dow AgroSciences LLC, a Delaware limited liability company, США, в отношении товаров 05 класса МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 05 класса МКТУ.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к следующему:

- заявитель производит и реализует в Российской Федерации пестицид «Галант» с 2011 года, чему служит подтверждением Свидетельство о государственной регистрации пестицида или агрохимиката № 2175 от 03 марта 2011 года;

- до подачи заявки на товарный знак обозначение «Галант» приобрело известность и различительную способность на территории РФ, и российский потребитель ассоциирует это обозначение с заявителем, что подтверждается представленными материалами;

- несмотря на длительное нахождение на товарном рынке химических средств защиты растений, маркируемых заявленным обозначением, на дату подачи заявки на товарный знак и на сегодняшний день заявитель не получал ни одной рекламации или претензий от потребителей или производителей аналогичных товаров, по поводу столкновения сходных обозначений на рынке или введения потребителя в заблуждение;

- оценка сходства согласно «Методическим рекомендациям по рациональному выбору названий лекарственных средств» не применима к сравниваемым обозначениям, поскольку правовая охрана не испрашивается в отношении лекарственных средств;

- фонетически обозначения «Грант», «Galen» («Гален»), «GIGANT» («ГИГАНТ») и заявленное обозначение «Галант» имеют отличия в 3 буквы, только в словах «Галант» и «Талант» различие в одной букве;

- сопоставляемые слова имеют различное смысловое значение, что не позволяет рядовому потребителю спутать товары, маркируемые сравниваемыми обозначениями, в гражданском обороте;

- заявленное обозначение «Галант» от французского «galant» - изысканный, вежливый, в то время как слово «Грант» означает «безвозмездную субсидию предприятиям, организациям и физическим лицам», слово «galen» означает имя древнеримского медика, хирурга и философа греческого происхождения, слово

«ТАЛАНТ» означает «выдающиеся способности человека, проявляемые в определённой сфере деятельности, позволяющие на основе принятия нестандартных решений добиваться высоких результатов», слово «гигант» означает «объект, обладающий большими размерами».

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и принять решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака для всех заявленных товаров 05 класса МКТУ.

В подтверждение своих доводов, заявителем представлены следующие материалы:

1. Копия выписки из открытых реестров ФИПС по заявке № 2019749467;
2. Копия решения экспертизы об отказе в государственной регистрации по заявке № 2019749467;
3. Копия уведомления о результатах проверки соответствия по заявке №2019749467;
4. Копия письма-согласия;
5. Свидетельство о государственной регистрации пестицида или агрохимиката № 2175 от 03 марта 2011 года;
6. Документы касательно перерегистрации препарата Галант;
7. Накладные международной перевозки грузов автомобильным транспортом от 2017 года;
8. Гарантии, оплаченные перевозчиком от 2017 года;
9. Декларация на товар от 2017 года;
10. Декларация о соответствии от 2017 года;
11. Договор поставки №88НПК-18 от 12.03.18г.;
12. Договор поставки №33НПК-18 от 01.03.18г.;
13. Импортная декларация от 2017 года;
14. Лицензия на импорт;
15. Экспортная декларация;
16. Данные справочника Пестициды.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих на заседании коллегии, коллегия установила следующее.

С учетом даты (03.10.2019) поступления заявки №2019749467 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения 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 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.

Исходя из положений пункта 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

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.

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.

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.

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).

Галант

Заявленное обозначение « _____ » по заявке №2019749467 является словесным и выполнено стандартным шрифтом буквами русского алфавита с заглавной буквой «Г». Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Грант

Противопоставленный товарный знак «**Грант**» по свидетельству №673721 (1) является словесным и выполнен стандартным шрифтом буквами русского алфавита, с заглавной буквой «Г». Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 05 класса МКТУ.



Противопоставленный товарный знак «**galen**» по свидетельству №579596 (2) является комбинированным, состоит из изобразительного элемента в виде разноцветных кругов и окружностей разного диаметра и слова «galen», выполненного стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 05 класса МКТУ.

ТАЛАНТ

Противопоставленный товарный знак «**Талант**» по свидетельству №506163 (3) является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 05 класса МКТУ.

Противопоставленный знак «**GIGANT**» по международной регистрации №519594А (4) является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 05 класса МКТУ.

Элементом, несущим основную индивидуализирующую функцию противопоставленного товарного знака (2) является словесный элемент «galen», который имеет произношение «гален». Словесные элементы «Грант», «Талант» и «GIGANT» («ГИГАНТ») являются единственными индивидуализирующими элементами противопоставленных товарных знаков (1, 3) и знака по международной регистрации (4).

Анализ заявленного обозначения на соответствие его требованиям пункта 6 статье 1483 Кодекса показал следующее.

Обзор словарно-справочной литературы (<https://translate.google.com/>, <https://academic.ru/>) показал, что заявленное обозначение не имеет семантического значения, в связи с чем, проведение анализа на предмет наличия смыслового сходства не представляется возможным. Довод заявителя о смысловом значении заявленного обозначения не подтвержден ссылкой на словарно-справочный источник

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков (1, 2) и знака по международной регистрации (4) показал, что они включают разные по фонетическому признаку словесные элементы [ГАЛАНТ] / [ГРАНТ] / [ГАЛЕН] / [ГИГАНТ], отличающиеся составом букв и звуков.

Графически, заявленное обозначение и противопоставленные знаки (1, 2, 4) производят разное зрительное впечатление за счет разной длины слов (1, 2) и выполнения их буквами разного алфавита (2, 4).

Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленные средства индивидуализации (1, 2, 4) признаны не сходными по фонетическому и визуальному критериям сходства, что позволяет снять их в качестве противопоставлений.

Заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак (3) имеют сходное звучание, обусловленное совпадением большинства букв [А, Л, Н, Т], расположенных в одной последовательности, 5 букв из 6 букв имеют тождественное звучание, отличие составляют лишь первые буквы [Г, Т].

По графическому критерию сходства, заявленное обозначение

Галант

ТАЛАНТ

«**Галант**» и противопоставленный товарный знак (3) «**ТАЛАНТ**» являются сходными по общезрительному впечатлению, выполнены буквами одного алфавита (русского), имеют одну и ту же длину слова, а также сходные по начертанию начальные буквы «Г» и «Т».

Таким образом, коллегия усматривает, что заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак (3) ассоциируются друг с другом в целом, что свидетельствует об их сходстве.

Анализ однородности товаров, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению и зарегистрирован противопоставленный товарный знак, показал следующее.

Испрашиваемые товары 05 класса МКТУ «акарициды; альгициды; бактерициды; биоциды; гербициды; инсектициды; каломель [фунгициды]; пестициды; препараты для стерилизации почвы; препараты для уничтожения вредных животных; препараты для уничтожения вредных растений; препараты для уничтожения домовых грибов; препараты для уничтожения личинок насекомых; препараты для уничтожения мух; препараты для уничтожения мышей; препараты для уничтожения наземных моллюсков; препараты для уничтожения паразитов; препараты противоспоровые; препараты химические для обработки зерновых растений, пораженных болезнями; 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; репелленты для окуливания против насекомых; фунгициды; экстракты табака [инсектициды]; яды» являются однородными товарам 05 класса МКТУ «акарициды; альгициды; бактерициды; биоциды; бумага с особой пропиткой от моли; гербициды; инсектициды, в том числе нематициды; пестициды; препараты для уничтожения вредных животных, в том числе моллюскоциды; препараты для уничтожения вредных растений, в том числе десиканты и дефолианты; препараты для уничтожения домовых грибов; препараты для уничтожения личинок насекомых; препараты для уничтожения мух; препараты для уничтожения мышей, в том числе родентициды; препараты для уничтожения неземных моллюсков; препараты для уничтожения паразитов; препараты химические для обработки злаков, пораженных головней; препараты химические для обработки пораженного винограда; препараты химические для обработки против милдью; препараты для

обработки против филлоксеры; репелленты; средства для уничтожения паразитов; фунгициды» в отношении которых, в том числе, предоставлена правовая охрана противопоставленному товарному знаку (3), поскольку представляют собой идентичные позиции, а также объединены общеродовыми и общевидовыми признаками (препараты для уничтожения вредных животных и против болезней растений), имеют одни и те же каналы сбыта и круг потребителей. Однородность товаров 05 класса МКТУ заявителем в возражении не оспаривается.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия приходит к выводу о том, что заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак (3) имеют высокую степень сходства в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ, в связи с чем, изложенный вывод Роспатента о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 26.03.2021, оставить в силе решение Роспатента от 29.11.2021.