

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 ППС), рассмотрела возражение, поступившее 26.07.2023, поданное «ЛАТИНА АГРО ИНДУСТРИА Е КОМЕРСИО ДЕ ФЕРТИЛИЗАНТЕС ЛТДА.», Маринга, Бразилия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 28.03.2023 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022728740 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.

Заявленное обозначение «» по заявке №2022728740, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 04.05.2022, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 28.03.2023 об отказе в государственной регистрации

товарного знака в отношении заявленных услуг 35 классов МКТУ (далее – решение Роспатента), основанное на заключении по результатам экспертизы, которое мотивировано несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается тем, что в отношении данных услуг заявленное обозначение сходно до степени смешения со словесным товарным знаком "SPRAYTEC", зарегистрированным на имя «Иллинойс Тул Воркс Инк.», 155 Гарлем Авеню, Гленвью, Иллинойс 60025, Соединенные Штаты Америки (свидетельство №385440, приоритет 21.02.2008, срок действия регистрации продлен до 21.02.2028) в отношении товаров 01 класса МКТУ, признанных однородными заявленным услугам 35 класса МКТУ.

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

- центральное место в композиции заявленного обозначения занимает именно изобразительный элемент в виде распускающегося бутона цветка яркого салатого цвета, данное расположение изобразительного элемента, исполнение его в ярком цвете делает его доминирующим в знаке, акцентируя на себе внимание;

- словесный элемент заявленного обозначения выполнен строчными буквами округлой формы, что подчеркивает композиционную связь с изобразительным элементом в отличие от стандартного шрифта, использованного в товарном знаке № 385440;

- композиционное решение, цветовая гамма, размещение элементов в составе обозначений, вид изобразительного элемента свидетельствует об отсутствии сходства между сравниваемыми обозначениями на основе общего впечатления;

- проведенный поиск в сети Интернет не выявил присутствие на потребительском рынке Российской Федерации продукции американской компании «Иллинойс Тул Воркс Инк.» - правообладателя товарного знака по свидетельству №385440;

- компания «LATINA AGRO INDUSTRIA» активно сотрудничает с российскими предприятиями, регулярно принимает участие в международных выставках, проходящих на территории Российской Федерации, продукция компании уже хорошо себя зарекомендовала среди российских потребителей, о чем свидетельствуют многочисленные награды (приложение № 1 сведения о компании -заявителе);

- при отсутствии на рынке товаров компании «Иллинойс Тул Воркс Инк.» права данной компании не могут быть нарушены, при таких обстоятельствах вероятность того, что российский потребитель сочтет, что заявленное обозначение и противопоставленный экспертизой товарный знак принадлежат одному и тому же юридическому лицу отсутствует.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и принять решение о государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных услуг 35 класса МКТУ.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты (04.05.2022) поступления заявки №2022728740 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 года №482, вступившие в силу 31.08.2015 (далее - Правила).

В соответствии с пунктом 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 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.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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).

Заявленное обозначение  является комбинированным, включает в свой состав словесный элемент «SPRAYTEC», выполненное оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, и изобразительный элемент, выполненный в виде наложенных друг на друга листочков зеленого цвета. Правовая охрана испрашивается в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак  по свидетельству №385440 является словесным, выполнен стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 01, 02, 03, 04 классов МКТУ.

Анализ заявленного обозначения «» и противопоставленного товарного знака «**SPRAYTEC**» показал, что сравниваемые обозначения включают в себя фонетически тождественные словесные элементы «SPRAYTEC» и «SPRAYTEC».

Сравниваемые обозначения сходны по фонетическому признаку ввиду совпадения звуков и звукосочетаний, их места в составе обозначений, вхождении одного обозначения в другое, то есть на основании фонетического тождества словесных элементов «SPRAYTEC» и «SPRAYTEC».

Кроме того, наличие в заявленном обозначении изобразительного элемента не приводит к отсутствию ассоциирования друг с другом сравниваемых обозначений, прежде всего за счет присутствия в них фонетически тождественных слов «SPRAYTEC» и «SPRAYTEC».

При сопоставлении заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака на предмет графического сходства можно говорить о совпадении латинского алфавита в сравниваемых знаках.

С точки зрения семантики, словесный элемент «SPRAYTEC» заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака не имеет словарного значения, являясь вымышленным, следовательно, указанный критерий сходства не подлежит применению.

Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак являются в высокой степени сходными друг с другом за счет установленного фонетического и визуального сходства составляющих их словесных элементов.

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 товаров и услуг, представленных в перечнях сравниваемых обозначений, показал следующее.

При определении вероятности смешения сравниваемых обозначений коллегии надлежит руководствоваться требованиями пункта 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ №10 от 23.04.2019 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее Постановление Пленума ВС РФ), согласно которому 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.

Испрашиваемые услуги 35 класса МКТУ представляют собой: *«услуги по продаже [любыми способами] удобрений; услуги по продаже [любыми способами] химических веществ, предназначенных для сельского хозяйства, садоводства и лесоводства; услуги по продаже [любыми способами] пестицидов и средств защиты растений».*

Услуги 35 класса заявленного обозначения относятся к категории «реализация товаров», а именно: *продажа удобрений, химических веществ, предназначенных для сельского хозяйства, садоводства и лесоводства, пестицидов и средств защиты растений.*

Противопоставленный товарный знак зарегистрирован для широкого перечня товаров 01, 02, 03, 04 классов МКТУ. Анализ перечня товаров 01 класса противопоставленного товарного знака выявил наличие, в том числе, следующих позиций: *«химические вещества, используемые в сельском хозяйстве, садоводстве и лесном хозяйстве; удобрения».*

Сравнительный анализ товаров 01 класса МКТУ и услуг 35 класса МКТУ показал, что в заявленном обозначении услуги 35 класса представляют собой услуги, связанные с реализацией указанных товаров 01 класса *«химические вещества, используемые в сельском хозяйстве, садоводстве и лесном хозяйстве; удобрения»* противопоставленного товарного знака.

Таким образом, услуги 35 класса и товары 01 класса являются сопутствующими, неразрывно связаны между собой в процессе производства и дальнейшей реализации указанных товаров.

С учетом вышеизложенного коллегия делает вывод об однородности сравниваемых товаров и связанных с ними услуг.

При определении однородности услуг 35 класса заявленного обозначения с корреспондирующими товарами 01 класса противопоставленного товарного знака во внимание также была принята высокая степень сходства заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака, а именно: тождество словесных элементов «SPRAYTEC» и «SPRAYTEC».

Учитывая установленное сходство заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака, а также высокую степень однородности испрашиваемых услуг 35 класса МКТУ соответствующим товарам 01 класса МКТУ противопоставленного товарного знака, их следует признать сходными до степени смешения.

В поступившем возражении вывод об однородности заявленных товаров 01 класса МКТУ и услуг 35 класса МКТУ противопоставленного товарного знака заявителем не оспаривался.

Аргумент заявителя относительно отсутствия на рынке Российской Федерации товаров компании «Иллинойс Тул Воркс Инк.» – владельца противопоставленного товарного знака №385440 не может быть принят коллегией как определяющий фактор при анализе сравниваемых обозначений в рамках пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку при оценке сходства и однородности товаров и услуг во внимание принимается прежде всего перечень товаров, в отношении которого в настоящий момент действует правовая охрана противопоставленного товарного знака, а не фактическая деятельность правообладателя.

Таким образом, проведенный анализ показал, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с противопоставленным товарным

знаком по свидетельству №385440 в отношении однородных товаров и услуг 01, 35 классов МКТУ и, следовательно, 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 26.07.2023, оставить в силе решение Роспатента от 28.03.2023.