

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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 30.04.2020 №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 07.09.2021, поданное Обществом с ограниченной ответственностью "Патент", Самарская область, город Чапаевск (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №820889, при этом установила следующее.

Оспариваемый словесный товарный знак « **Фонтелис** » по заявке №2020723817 с приоритетом от 13.05.2020 зарегистрирован 21.07.2021 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) за №820889 в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя компании Е. И. Дюпон де Немур энд Компани, Уилмингтон, штат Делавэр, Соединенные Штаты Америки (далее - правообладатель).

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 07.09.2021 поступило возражение, в котором оспаривается правомерность предоставления правовой охраны указанному товарному знаку ввиду того, что, по мнению лица, его подавшего, указанная регистрация была произведена в нарушение требований пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему.

Лицу, подавшему возражение, принадлежит право на товарный знак «**ФОНТЕЛАКС**» по свидетельству №807382, зарегистрированный в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ. По мнению лица, подавшего возражение, сравниваемые товарные знаки являются сходными за счет фонетического и графического сходства словесных элементов «ФОНТЕЛИС» и «ФОНТЕЛАКС». Перечень оспариваемого товарного содержит товар «фунгициды», тождественный позиции в перечне 05 класса МКТУ противопоставленного товарного знака.

На основании вышеизложенного, лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №820889 недействительным полностью.

Правообладатель оспариваемого товарного знака направил отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему.

Сравниваемые обозначения не обладают признаками фонетического, семантического и графического сходства, необходимыми и достаточными для вывода о сходстве. Аналогичная позиция о несходстве сравниваемых товарных знаков отражена в решении о государственной регистрации оспариваемого товарного знака, в котором указано, что Роспатент нашел возможным снять противопоставление товарного знака "Фонтелис" с учетом представленных аргументов.

Правообладатель считает, что возражение не подлежит удовлетворению, так как подача возражения ООО "Патент" является злоупотреблением правом, что подтверждается следующим. В своем письме от 06.09.2021 ООО "Патент" предлагало правообладателю урегулировать спор за вознаграждение. Кроме того, по данным из открытых источников ООО "Патент" принадлежат исключительные права в отношении 88 товарных знаков. При этом в открытых источниках отсутствуют какая-либо информация в отношении производственной деятельности ООО "Патент". Основным видом деятельности ООО "Патент", согласно выписке из ЕГРЮЛ, является аренда интеллектуальной собственности и подобной продукции,

кроме авторских прав. В дополнительные виды деятельности производство фунгицидов или любых других химических препаратов не входит.

Суды неоднократно признавали, что институт возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку не должен использоваться в недобросовестных целях, в том числе, с целью извлечения прибыли от понуждения к приобретению исключительного права на товарный знак. При этом приведены в пример Постановление Президиума СИП от 29.11.2019 № С01-1077/2019, а также Постановление Президиума СИП от 04.06.2020 №С01-166/2020 по делу №СИП-475/2019, дело №СИП-437/2019.

К материалам отзыва приложены следующие документы:

1. Выписка из ЕГРЮЛ;
2. Распечатка списка знаков ООО "ПАТЕНТ";
3. Письмо от имени компании ООО "ПАТЕНТ".

Учитывая изложенное правообладателем выражена просьба отказать в удовлетворении возражения, поступившего 07.09.2021, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №820889.

От лица, подавшего возражение, поступили дополнения в ответ на отзыв к возражению. Доводы дополнения сводятся к следующему.

Отмеченные правообладателем обстоятельства еще не свидетельствуют о том, что действия заявителя по обращению с возражением в Роспатент по настоящему делу, обусловлены лишь целью навредить правообладателю, либо совершены в обход закона с противоправной целью. Признаки заведомо недобросовестного осуществления гражданских прав, исходя из имеющихся в материалах дела доказательств, не усматриваем. При этом действия по аккумулярованию товарных знаков, как указывает правообладатель, сами по себе не образуют злоупотребления правом.

Вопреки позиции правообладателя, законность интереса заявителя при оспаривании товарного знака не может быть обусловлена лишь использованием противопоставленного товарного знака. Такой интерес следует из самого факта обладания обществом «Патент» исключительным правом на противопоставленный

товарный знак, в связи с чем намерение заявителя не допустить существования сходного до степени смешения обозначения, принадлежащего иному лицу, не может быть признано недобросовестным даже при неиспользовании противопоставленного товарного знака.

Изучив материалы дела и выслушав представителя лица, подавшего возражение, коллегия установила следующее.

С учетом даты (13.05.2020) приоритета товарного знака по свидетельству №820889 правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный 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 пунктом 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с:

1) товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной;

2) 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;

3) товарными знаками других лиц, признанными в установленном порядке общеизвестными в Российской Федерации товарными знаками, в отношении однородных товаров.

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.

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).

Необходимо отметить, что в соответствии с порядком оспаривания и признания недействительной предоставления правовой охраны товарному знаку, установленным положениями пункта 2 статьи 1513 Кодекса, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку подается заинтересованным лицом.

Исходя из имеющихся в деле доводов, лицо, подавшее возражение, обладает исключительным правом на товарный знак «**ФОНТЕЛАКС**» по свидетельству №807382, являющийся, по мнению лица, подавшего возражение, сходными с оспариваемым товарным знаком.

Учитывая вышеизложенное, можно сделать вывод о наличии заинтересованности Общества с ограниченной ответственностью «Патент» в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №820889.

В качестве основания для признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку «**Фонтелис**» по свидетельству №820889 лицом, подавшим возражение, указывается на несоответствие произведенной

регистрации требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса и противопоставляются вышеуказанный товарный знак.

Оспариваемый словесный товарный знак «**Фонтелис**» по свидетельству №820889 выполнен стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 05 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак [1] «**ФОНТЕЛАКС**» по свидетельству №807382 является словесным, выполнен стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 05 класса МКТУ.

Сравнительный анализ оспариваемого товарного знака по свидетельству №820889 и противопоставленного товарного знака показал следующее.

Оспариваемый и противопоставленный товарные знаки являются словесными. С точки зрения фонетического критерия сходства, сравниваемые словесные элементы «ФОНТЕЛИС» и «ФОНТЕЛАКС» являются сходными, так как в них совпадают два слога «ФОНТЕЛ» и отличается последний слог «ИС»/ «АКС», который при этом содержит 1 одинаковую букву.

С точки зрения семантики, словесные элементы «ФОНТЕЛИС» и «ФОНТЕЛАКС» не имеют словарного значения, являются вымышленными, следовательно, указанный смысловой критерий сходства не подлежит применению.

С точки зрения визуального критерия обозначения «**Фонтелис**» и «**ФОНТЕЛАКС**» выполнены стандартным шрифтом буквами русского алфавита, графемы 7 из 8 букв совпадают, следовательно, сравниваемые обозначения ассоциируются друг с другом.

Таким образом, оспариваемый товарный знак и противопоставленный товарный знак являются в высокой степени сходными друг с другом за счет

установленного фонетического и визуального сходства составляющих их словесных элементов.

Товары 05 класса МКТУ «фунгициды», в отношении которых предоставлена правовая охрана товарному знаку по свидетельству №820889, идентичны товарам 05 класса МКТУ «фунгициды», в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак по свидетельству №807382.

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.

Учитывая тождество товаров 05 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрированы сравниваемые товарные знаки, а также установленную выше высокую степень сходства оспариваемого и противопоставленного товарных знаков, следует сделать вывод о сходстве сравниваемых обозначений до степени смешения, согласно положениям пункта 162 Постановления Пленума ВС РФ.

Следовательно, довод лица, подавшего возражение, о том, что регистрация оспариваемого товарного знака по свидетельству № 820889 противоречит требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, следует признать обоснованными.

Довод правообладателя о том, что противопоставленный товарный знак не используется лицом, подавшим возражение, не может быть принят во внимание при рассмотрении данного спора, поскольку, в соответствии с пунктом 1 статьи 1486 Кодекса, до истечения трехлетнего срока после регистрации противопоставленного товарного знака, у его правообладателя есть возможность использования и

распоряжения исключительным правом на этот товарный знак, в том числе способами, указанными в пункте 2 статьи 1484 Кодекса и в статьях 1488, 1489 Кодекса.

Кроме того, в абзаце 4 пункта 154 Постановления Пленума ВС РФ отмечается, что неиспользование товарного знака правообладателем, обращающимся за защитой принадлежащего ему права, само по себе не свидетельствует о злоупотреблении правом. Данный факт может быть установлен исходя из совокупности обстоятельств.

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

удовлетворить возражение, поступившее 07.09.2021, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №820889 недействительным полностью.