

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 10.11.2022 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №820888, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Патент», Самарская обл. (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак «**Fontelis**» по заявке №2020723814 с приоритетом от 13.05.2020 зарегистрирован 21.07.2021 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за №820888 в отношении товаров 05 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ) на имя компании E.I. DuPont de Nemours and Company, 974 Sentr Road, Wilmington, штат Делавэр 19805, Соединенные Штаты Америки, информация о чем была опубликована 21.07.2021 в официальном бюллетене «Товарные знаки, знаки обслуживания, наименования мест происхождения товаров» №14 за 2021 год. В дальнейшем в отношении товарного знака по свидетельству №820888 Роспатентом была осуществлена государственная регистрация договора №РД0408947 от 21.09.2022, согласно которой исключительное право на товарный знак было передано компании Кортева Агрисаенс ЛЛК, 9330 Zionsville Road, Indianapolis, Indiana 46268, Соединенные Штаты Америки (далее - правообладатель).

Согласно доводам возражения правовая охрана товарному знаку по свидетельству №820888 предоставлена в нарушение требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Приведенные в возражении доводы сводятся к следующему:

- ООО «Патент» обладает исключительным правом на товарный знак «**ФОНТЕЛАКС**» по свидетельству №807382, имеющим более ранний приоритет от 03.03.2020, зарегистрированный в отношении товаров 05 класса МКТУ «фунгициды»;

- товарные знаки «**Fontelis**» и «**ФОНТЕЛАКС**» сходны до степени смешения в силу наличия между ними фонетического сходства, обусловленного одинаковым количеством гласных, звуков и звукосочетаний, одинаковым их расположением и почти одинаковым количеством букв, входящих в их состав, при этом при произношении сравниваемые обозначения воспринимаются практически одинаково;

- ранее лицом, подавшим возражение, была оспорена правомерность предоставления правовой охраны фонетически тождественному товарному знаку «**Фонтелис**» по свидетельству №820889, при этом Роспатент своим решением от 22.11.2021 признал, что регистрация указанного товарного знака была произведена неправомерно, Суд по интеллектуальным правам в рамках дела №СИП-158/2022 оставил решение Роспатента в силе.

Учитывая изложенное, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №820888 недействительным полностью в отношении товаров 05 класса МКТУ «фунгициды».

В качестве иллюстрации доводов возражения лицом, его подавшим, представлена копия свидетельства №АМ.01.07.01.003.R.000349.07.21 от 06.07.2021 о государственной регистрации продукции (биологически активной добавки к пище «**ФОНТЕЛАКС**»).

Правообладатель оспариваемого товарного знака по свидетельству №820888, извещенный о поступившем возражении, на дату его рассмотрения свой отзыв не представил и на заседании коллегии отсутствовал. Согласно положениям пункта 41

Правил ППС неявка сторон спора, надлежащим образом уведомленных о дате, времени и месте проведения заседания коллегии, не является препятствием для проведения заседания. Таким образом, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №820888 было рассмотрено в отсутствие правообладателя.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующего на заседании коллегии по рассмотрению поступившего возражения представителя лица, его подавшего, коллегия сочла доводы возражения убедительными.

С учетом даты приоритета (13.05.2020) оспариваемого товарного знака по свидетельству №820888 правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя 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 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, 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.

Согласно пункту 43 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: 1) внешняя форма; 2) наличие или отсутствие симметрии; 3) смысловое значение; 4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное); 5) сочетание цветов и тонов.

Признаки, указанные в пунктах 42 и 43 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).

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

Основанием для подачи возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку «**FONTELIS**» по свидетельству №820888 с приоритетом от 13.05.2020 явилось имеющееся, по мнению ООО «ПАТЕНТ», нарушение его исключительного права на товарный знак «**ФОНТЕЛАКС**» по свидетельству №807382 с более ранним приоритетом от 03.03.2020.

Наличие у ООО «ПАТЕНТ» более раннего исключительного права на товарный знак, с которыми, как полагает это лицо, ассоциируется оспариваемый товарный знак по свидетельству №820888, позволяет признать заинтересованность ООО «ПАТЕНТ» при подаче настоящего возражения.

По существу возражения в части доводов о несоответствии оспариваемого товарного знака по свидетельству №820888 требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса необходимо отметить следующее.

Оспариваемый товарный знак «**Fontelis**» по свидетельству №820888 является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, согласно правилам транслитерации (см. ГОСТ 7.79-2000) произносится как [фонтелис]. Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 05 класса МКТУ «фунгициды».

В свою очередь противопоставленный товарный знак «**ФОНТЕЛАКС**» по свидетельству №807382 также является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами кириллического алфавита. Правовая охрана товарного знака действует в отношении товаров 05 класса МКТУ *«акарициды; альгициды; аминокислоты для медицинских целей; антибиотики; антисептики; ацетаты для фармацевтических целей; бактерициды; бальзамы для медицинских целей; глицерин для медицинских целей; глицерофосфаты; дезинфектанты; добавки витаминные в виде пластырей; добавки минеральные пищевые; добавки пищевые; добавки пищевые белковые; добавки пищевые дрожжевые; добавки пищевые из альгината; добавки пищевые из глюкозы; добавки пищевые из казеина; добавки пищевые из лецитина; добавки пищевые из масла льняного семени; добавки пищевые из прополиса; добавки пищевые из протеина; добавки пищевые из протеина для животных; добавки пищевые из пчелиного маточного молочка; добавки пищевые из пыльцы растений; добавки пищевые из ростков пшеницы; добавки пищевые из семян льна; добавки пищевые на основе порошка асаи; добавки пищевые с косметическим эффектом; добавки пищевые ферментные; йод для фармацевтических целей; йодиды для фармацевтических целей; йодиды щелочных металлов для фармацевтических целей; йодоформ; леденцы лекарственные; лосьоны для фармацевтических целей; масла лекарственные; медикаменты; медикаменты для человека; настои лекарственные; настойка йода; препараты бактериальные для медицинских и ветеринарных целей; препараты бактериологические для медицинских или ветеринарных целей; препараты биологические для медицинских целей; препараты висмута для фармацевтических целей; препараты противоспоровые; препараты с алоэ вера для фармацевтических целей; препараты с микроэлементами для человека или животных; препараты сульфамидные [лекарственные препараты]; препараты фармацевтические;*

препараты ферментативные для медицинских целей; препараты химико-фармацевтические; препараты химические для медицинских целей; препараты химические для фармацевтических целей; продукты фармацевтические; раствор хлораля водный для фармацевтических целей; реактивы химические для медицинских или ветеринарных целей; резинка жевательная для медицинских целей; сиропы для фармацевтических целей; смазки для медицинских целей; соли для ванн для медицинских целей; соли для ванн из минеральных вод; соли калия для медицинских целей; соли натрия для медицинских целей; соли нюхательные; солод для фармацевтических целей; спреи охлаждающие для медицинских целей; средства антибактериальные для мытья рук; средства вспомогательные для медицинских целей; средства дезинфицирующие; средства дезинфицирующие для гигиенических целей; средства для ухода за полостью рта медицинские; средства кровоочистительные; средства нарывные; средства седативные; средства тонизирующие [лекарственные препараты]; средства, способствующие пищеварению, фармацевтические; средства, укрепляющие нервы; стрихнин; суппозитории; сыворотки; таблетки для подавления аппетита; таблетки для похудения; таблетки от кашля; травы лекарственные; фенолы для фармацевтических целей; ферменты для медицинских целей; ферменты для фармацевтических целей; фосфаты для фармацевтических целей; фунгициды; хинин для медицинских целей; хинолин для медицинских целей; чаи лекарственные; чаи травяные для медицинских целей; шприцы, предварительно заполненные, для медицинских целей; эвкалипт для фармацевтических целей; экстракты растений для медицинских целей; экстракты растений для фармацевтических целей; экстракты хмеля для фармацевтических целей; эликсиры [фармацевтические препараты]; эфиры простые для фармацевтических целей; эфиры сложные для фармацевтических целей».

При сопоставительном анализе сравниваемых товарных знаков по свидетельствам №820888 и №807382 коллегия руководствуется правоприменительной 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» (далее - Постановление Пленума Верховного Суда РФ), 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.

Что касается однородности товаров сравниваемых товарных знаков по свидетельствам №820888, №807382, то необходимо отметить, что они зарегистрированы в отношении идентичных товаров 05 класса МКТУ «фунгициды» (биоцидные химические соединения или биологические организмы, используемые для уничтожения паразитических грибов или их спор).

Также в перечне 05 класса МКТУ противопоставленного товарного знака по свидетельству №807382 присутствуют такие товары как «препараты противоспоровые». Товары 05 класса МКТУ оспариваемого и противопоставленного товарных знаков «фунгициды» и «препараты противоспоровые» представляют собой товары одного вида и назначения, предназначены для одинакового круга потребителей, характеризуются одинаковыми каналами сбыта, т.е. являются однородными.

В части сопоставительного анализа сравниваемых товарных знаков «**FONTELIS**» и «**ФОНТЕЛАКС**» следует указать, что эти словесные обозначения включают в свой состав индивидуализирующие элементы, которые отсутствуют в качестве лексических единиц каких-либо языков. Изобретенный характер слов «**FONTELIS**» и «**ФОНТЕЛАКС**» обуславливает вывод о невозможности установить их смысловую составляющую, следовательно, значение семантического критерия сходства в данном случае нивелируется.

Относительно графического критерия сходства сравниваемых обозначений следует указать, что индивидуализирующие словесные элементы сравниваемых товарных знаков выполнены стандартным шрифтом латинского и кириллического 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 основное влияние на восприятие товарных знаков оказывает их звуковая составляющая, т.е. фонетический признак сходства.

Сходство сравниваемых обозначений в звуковом отношении предопределяет возможность их столкновения в гражданском обороте при маркировке однородных товаров 05 класса МКТУ, и как следствие, возникновения у потребителя представления о том, что сопоставляемые средства индивидуализации принадлежат одному и тому же предприятию или исходят из одного и того же коммерческого источника.

Фонетическое сходство между словесными обозначениями «**FONTELIS**» (звучит как [фонтелис]) и «**ФОНТЕЛАКС**» обусловлено одинаковым количеством слогов (три слога), тождеством звучания начальных частей сравниваемых обозначений [фонтел-], включающим в свой состав два слога из трех имеющихся. Кроме того, сравниваемые обозначения имеют близкий состав гласных и согласных звуков, которые характеризуются одинаковым порядком расположения.

В этой связи можно сделать вывод, что сравниваемые товарные знаки в силу наличия высокой степени фонетического сходства способны ассоциироваться друг с другом в целом, несмотря на отдельные отличия.

Учитывая установленное наличие сходства сравниваемых товарных знаков по свидетельствам №820888, №807382, а также однородность товаров 05 класса МКТУ, для маркировки которых они предназначены, следует констатировать, что предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №820888 противоречит требованиям подпункт 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса как нарушающее исключительное право ООО «ПАТЕНТ» на принадлежащий этому лицу товарный знак по свидетельству №807382.

Довод возражения о том, что предоставление правовой охраны фонетически тождественному товарному знаку «**Фонтелис**» по свидетельству №820889 было признано недействительным на основании решения Роспатента от 22.11.2021 с учетом наличия сходства до степени смешения между этим товарным знаком и противопоставлением «**ФОНТЕЛАКС**» по свидетельству №807382 принят коллегией к сведению.

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

удовлетворить возражение, поступившее 10.11.2022, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №820888 недействительным полностью.