

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, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 №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 апреля 2020 №644/261, вступившими в силу с 06.09.2020, рассмотрела поступившее 15.12.2020 возражение Акционерного общества «Торгово-промышленная компания Техноэкспорт», Московская область, Сергиево-Посадский район, районное поселение Скоропусковское (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2020701978, при этом установила следующее.

АРИЗОН

Словесное обозначение «» по заявке №2020701978 заявлено на регистрацию 21.01.2020 в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 01, 05 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

Роспатентом 16.11.2020 принято решение о государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров 01 класса МКТУ, а в отношении товаров 05 класса МКТУ в регистрации заявленного обозначения было

отказано по причине его несоответствия требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, являющемся неотъемлемой частью решения Роспатента от 16.11.2020, сводятся к тому, что заявленное обозначение сходно до степени смешения в отношении однородных товаров со следующими товарными знаками:

Арифон



[1]- «**Арифон**» и [2]- «**АРИФОН**» по международным

регистрациям №616607 с приоритетом от 31.03.1994, № 827878 с приоритетом от

27.05.2003, а также с [3]- «**ARIFON**» по свидетельству № 68511 с

приоритетом от 20.08.1980, зарегистрированными на имя компании BIOFARMA, 50 rue Carnot F-92284 SURESNES CEDEX, в отношении товаров 05 класса, однородных заявленным товарам 05 класса МКТУ;

- [4]- «ОРИЗАН» по свидетельству № 523807 с приоритетом от 26.03.2013, зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью "Биокефарм Рус", 125284, Москва, Беговая аллея, 3, в отношении товаров 05 класса, однородных заявленным товарам 05 класса МКТУ.

В поступившем возражении заявитель высказал свое несогласие с решением Роспатента, при этом основные доводы сводятся к отсутствию сходства сравниваемых обозначений.

Заявитель обращает внимание на тот факт, что товары, в отношении которых испрашивается охрана, представляют собой пестициды, и поэтому, подпадают под специальное правовое регулирование Федерального закона «О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами».

Учитывая особое регулирование испрашиваемой категории товаров, заявитель полагает невозможным смешение сравниваемых обозначений друг с другом, так как указанные товары не являются товарами широкого потребления, а при их покупке потребители проявляют наибольшую внимательность и осмотрительность.

Кроме того, заявитель отмечает неприменимость методических рекомендаций по рациональному выбору названий лекарственных средств, так как охрана испрашивается не в отношении фармацевтических препаратов, а в отношении пестицидов.

С учетом изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента от 16.11.2020 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2020701978.

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

С учетом даты (21.01.2020) поступления заявки 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, 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.

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).


АРИЗОН

Заявленное словесное обозначение « **АРИЗОН** » по заявке №2020701978 приоритетом от 21.01.2020 выполнено стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Регистрация товарного знака по заявке №2020701978 испрашивается в отношении товаров 01, 05 классов МКТУ.

АРИФОН

Противопоставленный словесный знак « **АРИФОН** » [1] по международной регистрации №616607 с приоритетом от 31.03.1994, выполнен стандартным шрифтом буквами русского алфавита. На территории Российской Федерации знаку предоставлена правовая охрана, в том числе, в отношении 05 класса МКТУ «*Pharmaceutical, veterinary and sanitary products; dietetic substances adapted for medical use, food for babies; plasters, materials for dressings; material for stopping teeth and dental wax; disinfectants; products for destroying vermin; fungicides, herbicides. Фармацевтическая, ветеринарно-санитарная продукция; диетические вещества, адаптированные для медицинского применения, питание для детей; пластыри, материалы для перевязок; материал для остановки зубов и зубной воск; дезинфицирующие средства; средства для уничтожения паразитов; фунгициды, гербициды*».



Противопоставленный комбинированный знак «  » [2] по международной регистрации № 827878 с приоритетом от 27.05.2003, состоит из словесных элементов «АРИФОН», «РЕТАРД», «ИНДАПАМИД 1,5 мг», выполненных стандартным шрифтом буквами русского алфавита, а также объемного изображения упаковки. На территории Российской Федерации знаку предоставлена правовая охрана, в том числе, в отношении товаров 05 класса МКТУ *“Pharmaceutical and veterinary products; sanitary preparations for medical purposes; dietetic products adapted for medical use, food for babies; plasters, materials for dressings; material for stopping teeth and dental wax; disinfectants; preparations for destroying vermin; fungicides, herbicides. (Фармацевтические и ветеринарные препараты; санитарные препараты медицинского назначения; диетические продукты, адаптированные для медицинского применения, питание для детей; пластыри, материалы для перевязок; материал для остановки зубов и зубной воск; дезинфицирующие средства; препараты для уничтожения паразитов; фунгициды, гербициды)”*.

Противопоставленный словесный товарный знак **"ARIFON"** [3] по свидетельству № 68511 с приоритетом от 20.08.1980 выполнен стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана знака действует, в том числе, в отношении товаров 05 класса МКТУ *“фармацевтические препараты; ветеринарные и гигиенические средства; диетпродукты для детей и больных; пластыри, перевязочные материалы; вещества для пломбирования зубов и зубного протезирования; дезинфицирующие средства; средства для уничтожения сорняков, насекомых-вредителей и животных-вредителей”*.

Противопоставленный комбинированный товарный знак « **ОРИЗАН** » [4] по свидетельству № 523807 с приоритетом от 26.03.2013,

выполнен стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена, в том числе, в отношении товаров 05 класса МКТУ *“инсектициды, фунгициды, пестициды, препараты для уничтожения вредных растений”*.

Согласно правоприменительной практике 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», 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.

Анализ обозначения по заявке №2020701978 и противопоставленных знаков [1-4] показал следующее.

Обозначение по заявке №2020701978 состоит исключительно из словесного элемента «АРИЗОН».

Противопоставленные товарные знаки [1, 3, 4] также состоят исключительно из словесного обозначения «АРИФОН», «ARIFON», «ОРИЗАН» соответственно. Противопоставленный товарный знак [2] представляет собой комбинированное обозначение, основным индивидуализирующим элементом которого является словесный элемент «АРИФОН», занимающий доминирующее положение в знаке.

Сравниваемые словесные элементы «АРИЗОН» и «АРИФОН» являются фонетически сходными, так как они характеризуются близкими звуковыми рядами, в них использованы идентичные буквы в идентичном порядке, за исключением различающихся букв «З» и «Ф» соответственно. Указанное отличие не приводит к отсутствию ассоциирования друг с другом сравниваемых обозначений.

Сравниваемые словесные элементы «АРИЗОН» и «ОРИЗАН» также являются фонетически сходными за счет одинакового количества слогов, в двух из которых

присутствуют близкие при произношении буквы «А-О», воспроизводимые, чаще всего, как звук «А».

С точки зрения семантического критерия, сравниваемые словесные элементы являются вымышленными, их значение отсутствует в словарных источниках информации. Таким образом, семантический критерий сходства не применим к сравниваемым обозначениям.

С точки зрения визуального восприятия сравниваемые обозначения ассоциируются друг с другом за счет одинаковой длины слова и совпадения графем пяти букв из шести.

Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленные знаки [1-4] следует признать в высокой степени сходными друг с другом.

Анализ заявленного перечня товаров показал, что регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака испрашивается для следующих товаров 05 класса МКТУ *«инсектициды; пестициды; препараты для уничтожения вредных животных; препараты для уничтожения вредных растений; препараты для уничтожения домовых грибов; препараты для уничтожения личинок насекомых; препараты для уничтожения наземных моллюсков; фунгициды»*.

Перечисленные химикаты относятся к родовой группе товаров «Средства для борьбы с вредными растениями, животными и грибами».

Противопоставленные товарные знаки [1-4] зарегистрированы как в отношении тождественных позиций, так и в отношении товаров, относящихся к той же родовой группе.

Так, товары 05 класса МКТУ *«препараты для уничтожения вредных животных; препараты для уничтожения личинок насекомых; препараты для уничтожения наземных моллюсков; фунгициды»*, указанные в перечне заявки №2020701978, однородны товарам 05 класса МКТУ *«средства для уничтожения паразитов; фунгициды, гербициды»* противопоставленного товарного знака [1].

Товары 05 класса МКТУ *«препараты для уничтожения вредных растений; препараты для уничтожения домовых грибов»*, указанные в перечне заявки №2020701978, однородны товарам 05 класса МКТУ *«средства для уничтожения*

сорняков, насекомых-вредителей и животных-вредителей» противопоставленных товарных знаков [2-3].

Товары 05 класса МКТУ *«инсектициды, фунгициды, пестициды»*, указанные в перечне заявки №2020701978, идентичны товарам 05 класса МКТУ *«инсектициды, фунгициды, пестициды»* противопоставленного товарного знака [4].

Сопоставляемые товары 05 классов МКТУ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков относятся к одному роду товаров, имеют одинаковое назначение, характеризуются одинаковыми каналами сбыта, следовательно, являются однородными.

В этой связи следует сделать вывод о сходстве до степени смешения обозначения по заявке №2020701978 и противопоставленных товарных знаков [1-4] в отношении товаров 05 класса МКТУ.

Коллегия приняла к сведению довод возражения об особом правовом регулировании оборота ядохимикатов, в отношении которых испрашивается правовая охрана заявленному обозначению. Вместе с тем противопоставленные товарные знаки охраняются для той же группы товаров, следовательно, имеют один и тот же рынок сбыта, что не может исключать вероятность смешения при установленной степени сходства обозначений.

Таким образом, предоставление правовой охраны товарному знаку по заявке №2020701978 противоречит требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса как нарушающее исключительное право владельцев противопоставленных товарных знаков [1-4], в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ.

Кроме того коллегия изучила заключение комиссии специалистов-лингвистов №09-10/20 от 08.10.2020, представленное в рамках ответа на уведомление Роспатента о проверке обозначения на соответствие требованиям законодательства. Согласно указанному заключению сравниваемые словесные элементы «АРИЗОН – АРИФОН-ОРИЗАН» не обладают совокупностью лингвистических признаков достаточной, для признания их сходными.

Вместе с тем, коллегия при проведении анализа сравниваемых обозначений на предмет их тождества и сходства руководствуется исключительно

соответствующими методическими рекомендациями Роспатента. Выводы о коллегии, сделанные на основе указанных методических рекомендаций, изложены выше в настоящем заключении. Следует согласиться с доводом заявителя о неприменимости к настоящему делу методических рекомендаций по рациональному выбору наименований лекарственных средств, однако данный факт не опровергает изложенных выше выводов.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 15.12.2020, оставить в силе решение Роспатента от 16.11.2020.