

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 30.04.2020 № 644/261 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454), рассмотрела возражение, поступившее 19.10.2021, поданное ООО «Специализированная Электрохимическая Лаборатория», Россия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака по заявке №2020755555 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.

СЭЛТИКС
Seltiks

Словесное обозначение «» по заявке №2020755555, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 07.10.2020, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 05 и 11 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 31.08.2021 о государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров 11 класса МКТУ. В отношении всех заявленных товаров 05 класса МКТУ заявленному обозначению было отказано в государственной регистрации в качестве товарного знака (далее – решение Роспатента). Указанное решение Роспатента было основано на заключении по результатам экспертизы, которое мотивировано несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса. Так, согласно решению Роспатента заявленное обозначение сходно до степени смешения с:

- товарным знаком «**ZELDIS**» по свидетельству №352378 (1) с приоритетом от 21.05.2007, зарегистрированным в отношении, в том числе, однородных товаров 05 класса МКТУ. Правообладателем знака (1) является ООО "ЗЕЛДИС", Россия;



- товарным знаком «**ZELDIS**» по свидетельству №352376 (2) с приоритетом от 17.05.2007, зарегистрированным в отношении, в том числе, однородных товаров 05 класса МКТУ. Правообладателем знака (2) является ООО "Зелдис", Россия;



- товарным знаком «**ZELDIS**» по свидетельству №352375 (3) с приоритетом от 17.05.2007, зарегистрированным в отношении, в том числе, однородных товаров 05 класса МКТУ. Правообладателем знака (3) является ООО «ЗЕЛДИС», Россия;

SERDIX

- товарным знаком «  » по свидетельству №333154 (3) с приоритетом от 05.05.2006, зарегистрированным в отношении, в том числе, однородных товаров 05 класса МКТУ. Правообладателем знака (4) является компания "Биофарма", Франция;

- товарным знаком « **SERDIX** » по свидетельству №256965 (5) с приоритетом от 13.06.2002, зарегистрированным в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ. Правообладателем знака (5) является компания "Биофарма", Франция;

- знаком «SERDIX» по международной регистрации №439861 (6) с приоритетом от 05.09.1978, правовая охрана которому предоставлена в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ. Правообладателем знака (6) является компания "Биофарма", Франция;

- товарным знаком « **Голтикс** » по свидетельству №203601 (7) с приоритетом от 22.07.1998, зарегистрированным в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ. Правообладателем знака (7) является компания "Адама Аган Лтд.", Израиль;

- знаком «SELTIMA» по международной регистрации №1051978 (8) с приоритетом от 30.03.2010, правовая охрана которому предоставлена в отношении, в том числе, однородных товаров 05 класса МКТУ. Правообладателем знака (8) является компания "BASF SE", Германия.

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

- Роспатент вышел за пределы своих полномочий, применив не рекомендательный документ (Методические рекомендации «Рациональный выбор названий лекарственных средств», утвержденные Министерством здравоохранения и социального развития 10.10.2005 (далее – Методические рекомендации), не мотивировал свои доводы в отношении каждого из заявленных товаров, что является недопустимым;

- заявленное обозначение в целом не ассоциируется с противопоставленными знаками (1-8) на основе общего зрительного впечатления, а также по семантическому, визуальному, графическому критериям сходства;

- заявитель испрашивает предоставление правовой охраны заявленному обозначению в отношении товаров 05 класса МКТУ «препараты для очистки воздуха; препараты для стерилизации; препараты противоспоровые; средства антибактериальные для мытья рук; средства дезинфицирующие; средства дезинфицирующие для гигиенических целей; средства против потения»;

- правообладатель противопоставленных знаков (1-3) является производителем и дистрибьютором косметики, БАДов и лекарственных препаратов. Под обозначением «ZELDIS» осуществляется только дистрибьюторская деятельность, что не связано в производством препаратов и веществ, заявленных в скорректированном заявителем перечне товаров 05 класса МКТУ;

- знаки (4-5) зарегистрированы в отношении узкого перечня товаров 05 класса МКТУ, а именно «фармацевтические препараты». Указанные виды товаров неоднородны заявленным к регистрации товарам 05 класса МКТУ, относящимся в основном к ядохимикатам, а также средствам для дезинфекции. Товары заявителя реализуются в хозяйственных и специализированных магазинах, а товары 05 класса МКТУ знаков (4-6) реализуются в аптеках. Медицинские препараты, относящиеся к группе фармацевтических, могут быть использованы только врачами при осуществлении профессиональной деятельности. Такие средства имеют жесткий протокол закупок, хранения и использования. К каждому лекарственному препарату есть инструкция с правилами использования, медицинский протокол контроля лечения. Поэтому спутать препараты, предназначенные для использования в медицинской деятельности, с продукцией для сельского хозяйства и ветеринарии невозможно;

- противопоставленный знак (7) зарегистрирован в отношении товаров 05 класса МКТУ «препараты для уничтожения вредных животных и растений; инсектициды, фунгициды, гербициды». Правообладатель знака (7) под обозначением «Голтикс» осуществляет производство только гербицидов. В перечне

заявленного обозначения нет товаров, относящихся к препаратам по уничтожению нежелательной растительности. Профессионалы в аграрной сфере не спутают данные препараты между собой.

На основании вышеизложенного заявитель просит изменить решение Роспатента и принять решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 05 класса МКТУ «препараты для очистки воздуха; препараты для стерилизации; препараты противоспоровые; средства антибактериальные для мытья рук; средства дезинфицирующие; средства дезинфицирующие для гигиенических целей; средства против потения».

В подтверждение изложенных доводов заявителем представлены следующие материалы (копии):

1. Уведомление о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства от 27.02.2021;
2. Ответ на уведомление от 11.08.2021;
3. Решение Роспатента о государственной регистрации обозначения по заявке №2020755555 от 31.08.2021;
4. Письмо о сокращении перечня товаров от 31.08.2021;
5. Распечатки информации из сети Интернет о деятельности правообладателей противопоставленных знаков;
6. Свидетельство о государственной регистрации препарата «Голтикс» (пестицид для сахарной свеклы).

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

С учетом даты (07.10.2020) поступления заявки №2020755555 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.

В соответствии с пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

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).

СЭЛТИКС
Seltiks

Заявленное обозначение « » является словесным и выполнено в две строки стандартным шрифтом строчными буквами русского и латинского алфавитов, начальные буквы «С» и «S» - заглавные. Анализ словарно – справочных источников информации (см., например, www.dic.academic.ru), а также словарей основных европейских языков (см. www.yandex.slovari.ru) показал отсутствие семантических значений у словесных

элементов «сэлтикс», «seltics». Правовая охрана заявленному обозначению испрашивается в отношении скорректированного перечня товаров 05 класса МКТУ, а именно: «препараты для очистки воздуха; препараты для стерилизации; препараты противоспоровые; средства антибактериальные для мытья рук; средства дезинфицирующие; средства дезинфицирующие для гигиенических целей; средства против потения».

Заявленному обозначению было отказано в государственной регистрации в отношении всех заявленных товаров 05 класса МКТУ ввиду его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, в рамках чего ему были противопоставлены знаки (1-8).

Противопоставленный знак обслуживания «**ZELDIS**» (1) является словесным и выполненного стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Анализ словарей основных европейских языков (см. www.slovari.yandex.ru) показал отсутствие лексического значения у словесного элемента «zeldis». Правовая охрана знаку предоставлена в отношении, в том числе, товаров 05 класса МКТУ.



Противопоставленный знак «**ZELDIS**» (2) является комбинированным и состоит из словесного элемента «zeldis», выполненного стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, а также из помещенного выше изобразительного элемента в виде прямых и ломаных линий. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении, в том числе, товаров 05 класса МКТУ.



Противопоставленный знак «**ZELDIX**» (3) является комбинированным и состоит из словесного элемента «zeldis», выполненного стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, а также из помещенного выше изобразительного элемента в виде прямых и ломаных линий. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении, в том числе, товаров 05 класса МКТУ.



Противопоставленный знак «**SERDIX**» (4) является комбинированным и состоит из словесного элемента «SERDIX», выполненного стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, а также подчеркнутого линией, сужающейся от начала слова к концу. Анализ словарей основных европейских языков (см. www.slovari.yandex.ru) показал отсутствие лексического значения у словесного элемента «serdix». Правовая охрана знаку предоставлена в отношении, в том числе, товаров 05 класса МКТУ.

Противопоставленный знак «**SERDIX**» (5) является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении услуг 35 классов МКТУ.

Противопоставленный знак «SERDIX» (6) является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 05 класса МКТУ.

Противопоставленный знак «**Голтикс**» (7) является словесным и выполнен стандартным шрифтом строчными буквами русского алфавита, начальная буква «Г» - заглавная. Анализ словарно-справочных источников информации (см., например, www.dic.academic.ru) показал отсутствие лексического значения у

словесного элемента «голтикс». Правовая охрана знаку предоставлена в отношении, в том числе, товаров 05 класса МКТУ.

Противопоставленный знак «SELTIMA» (8) является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Анализ словарей основных европейских языков (см. www.slovari.yandex.ru) показал отсутствие лексического значения у словесного элемента «seltima». Правовая охрана знаку предоставлена в отношении, в том числе, товаров 05 класса МКТУ.

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

Правовая охрана знаку (6) предоставлена в отношении, в том числе, товаров 05 класса МКТУ «sanitary products» (от англ. «санитарно-гигиенические изделия», см. www.multitran.ru).

К санитарно-гигиеническим средствам относятся различные виды товаров, предназначенные для обеспечения санитарного режима в лечебных и аптечных учреждениях, проведения гигиенических мероприятий и обеспечения личной гигиены человека.

Выделяют следующие группы санитарно-гигиенических средств:

- 1) дезинфицирующие средства;
- 2) моющие средства;
- 3) гигиенические средства.

(см. источник информации https://znaytovar.ru/s/Sanitarnogigienicheskie_sredst.html, раздел Медицинское товароведение)

Предоставление правовой охраны заявленному обозначению испрашивается в отношении различного вида санитарно – гигиенических товаров. Таким образом, вышеупомянутые товары 05 класса МКТУ знака (6) являются родовыми по отношению к товарам 05 класса МКТУ «препараты для очистки воздуха; препараты для стерилизации; средства антибактериальные для мытья рук; средства дезинфицирующие; средства дезинфицирующие для гигиенических целей; средства против потения» заявленного обозначения. Указанные виды товаров могут иметь

одинаковые каналы реализации, одинаковое назначение, а также один круг потребителей, что свидетельствует об их однородности.

Товары 05 класса МКТУ «препараты для очистки воздуха; препараты для стерилизации; препараты противоспоровые; средства дезинфицирующие; средства дезинфицирующие для гигиенических целей; средства против потения» заявленного обозначения и знаков (1, 2, 3) полностью совпадают.

Товары 05 класса МКТУ «средства дезинфицирующие» знаков (1, 2, 3) представляют собой родовую позицию по отношению к товарам 05 класса МКТУ «средства антибактериальные для мытья рук» заявленного обозначения, чем обусловлена их однородность. Сравнимые виды товаров могут производиться на одном предприятии, с применением одинаковых технологий и имеют одно назначение - подавлять рост или вызывать разрушение микробных клеток бактерий.

Правовая охрана знакам (1, 2, 3, 7, 8) предоставлена в отношении, в том числе, товаров 05 класса МКТУ «fungicides» («фунгициды»). Фунгициды - это химические вещества для борьбы с грибковыми болезнями растений, а также для протравливания семян с целью освобождения их от спор паразитных грибов (см. <https://ru.wikipedia.org/>). Анализ указанного определения приводит к выводу об однородности фунгицидов с товарами 05 класса МКТУ «препараты противоспоровые» заявленного обозначения. Сравнимые виды товаров соотносятся как род-вид, могут реализовываться совместно в отношении одинакового круга потребителей.

Кроме того, коллегия усматривает однородность товаров 05 класса МКТУ «фармацевтические препараты» / «pharmaceutical preparations» знаков (1, 2, 3, 4, 6) и заявленных товаров 05 класса МКТУ, относящихся к санитарно-гигиеническим препаратам. Так, сравниваемые виды товаров могут иметь медицинское назначение, направлены на профилактику заболеваний, оздоровление человека. Кроме того, однородными признаются и услуги 35 класса МКТУ знаков (4, 5), связанные с продвижением фармацевтических товаров, и вышеупомянутые товары 05 класса МКТУ заявленного обозначения, поскольку зачастую фармацевтические и

санитарно-гигиенические препараты реализуются совместно, могут быть сопутствующими, взаимодополняемыми.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных знаков, согласно Правилам, проводился по фонетическому, семантическому, графическому критериям сходства.

Заявленное обозначение «Сэлтикс Seltics» и знак «ГОЛТИКС» (7) имеют совершенно различные начальные слоги – «сэ» / «se» и «го», которые находятся под ударением, четко произносятся и потребитель никак не может их спутать между собой. Именно с начальных слогов начинается прочтение словесных элементов и именно им уделяется особое внимание при произношении. В связи с изложенным, следует признать различное фонетическое воспроизведение заявленного обозначения и знака (7) в целом. Следует также отметить и отдельные графические отличия сравниваемых обозначений, заключающиеся в различном начертании начальных букв их словесных элементов, исполнении сравниваемых словесных элементов заглавными / строчными буквами, а также различное композиционное исполнение сравниваемых обозначений. Кроме того, словесные элементы «Seltics» и «ГОЛТИКС» выполнены буквами различных алфавитов (русский - латинский), начертание большинства букв не совпадает. Изложенное свидетельствует об отсутствии сходства заявленного обозначения и знака (7), в связи с чем маркировка однородных видов товаров несходными средствами индивидуализации не приведет к смешению данных товаров в гражданском обороте.

Кроме того, коллегия признает несходными и заявленное обозначение



«Сэлтикс Seltics» и знаки «ZELDIS» (1), «ZELDIS» (2),



«ZELDIZ» (3). Во-первых, фонетически словесные элементы заявленного обозначения и знаков (1, 2, 3) характеризуются различными начальными («сэл» / «sel» - «zel») и конечными частями («тикс» / «tiks» - «dis», «diz»). Словесный элемент «Seltics» заявленного обозначения отличается от противопоставленных знаков на целых три буквы – с, т, к. Тогда как словесный элемент «Сэлтикс» заявленного обозначения отличается от знаков (1, 2, 3) на четыре буквы – с, э, т, к. Во –вторых, указанные отличия по фонетическому звучанию знаков усиливаются отдельными графическими различиями в виде цветового исполнения знака (3), использования заглавных – строчных букв при написании словесных элементов заявленного обозначения и знаков (1, 2, 3), наличия графических элементов в составе знаков (2, 3), занимающих их значительную часть, а также различным композиционным решением сравниваемых обозначений. Таким образом, как указывалось выше, маркировка однородных видов товаров несходными средствами индивидуализации не приведет к смешению данных товаров в гражданском обороте.

Вместе с тем, коллегия не может согласиться с заявителем об отсутствии сходства заявленного обозначения и знаков (4, 5, 6, 8), запоминающихся благодаря наличию в их составе словесных элементов «Сэлтикс Seltics», «SERDIX» (4, 5, 6), «SELTIMA» (8), являющихся единственными или доминирующими элементами сравниваемых обозначений.

Коллегия усматривает фонетическое сходство сравниваемых обозначений, установленное на основе близкого (идентичного) звучания их начальных частей. Так, заявленное обозначение «Сэлтикс Seltics» и знак «SELTIMA» (8) характеризуются близостью звучания начальных частей их словесных элементов («сэлти», «selti» - «selti») и различаются всего лишь двумя конечными буквами. Вместе с тем, близость звучания начальных частей (5 звуков) является более

существенной, поскольку именно начальным частям уделяется особое внимание при восприятии знаков, нежели двум конечным буквам, которых явно недостаточно для вывода об отсутствии сходства по звуковому критерию.

Близость звучания начальных частей обозначения характерна и для заявленного обозначения «Сэлтикс Seltics», а также противопоставленных знаков (4, 5, 6), включающих словесных элемент «SERDIX». Так, сходными по звучанию являются две первые буквы «сэ» / «se», «se». Кроме того, звуковое сходство сравниваемых словесных элементов усиливается тождеством их конечных частей – «тикс» / «tics» - «tics». Таким образом, в сравниваемых словесных элементах различаются только две буквы («лт» - «рд»), находящиеся в средней редуцированной позиции, в связи с чем их влияние не фонетическое воспроизведение обозначений снижено.

Что касается графики, то словесные элементы «serdix» знаков (4, 5, 6), словесный элемент «seltima» знака (8), а также словесный элемент «seltiks» заявленного обозначения выполнены буквами латинского алфавита, начертание большинства букв совпадает, что сближает их графически. Следует согласиться с заявителем в том, что сравниваемые обозначения имеют и отдельные графические отличия в виде различного композиционного решения, исполнения словесных элементов «Сэлтикс», «SERDIX», «SELTIMA» буквами различного алфавита, наличия в составе знака (4) изобразительного элемента в виде горизонтальной линии. Вместе с тем, указанные различия не способны снять высокого фонетического сходства сравниваемых словесных элементов и привести к кардинально различному восприятию знаков в целом. Таким образом, следует констатировать наличие сходства заявленного обозначения и знаков (4, 5, 6, 8). При этом, принимая во внимание установленную выше однородность товаров 05 класса МКТУ заявленного обозначения и знаков (4, 5, 6, 8), следует признать их сходство до степени смешения.

В связи с изложенным, заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в силу его сходства со знаками (4, 5, 6, 8), правовая охрана которым предоставлена в отношении товаров 05 класса МКТУ, признанных

однородными заявленным товарам 05 класса МКТУ. Таким образом, у коллегии нет оснований для отмены решения Роспатента.

Заявителем приводится довод о том, что в решении Роспатента неправомерно был сделан вывод о наличии сходства сравниваемых знаков, который был установлен на основании Методических рекомендаций. Вместе с тем, в заключении по результатам экспертизы указывается на то, что заявленное обозначение, согласно Правилам, является сходным с противопоставленными знаками на основании фонетического сходства и при второстепенном значении графического критерия восприятия.

Кроме того, в возражении указывается на различные сферы деятельности заявителя и владельцев противопоставленных знаков, в связи с чем отсутствует вероятность смешения сравниваемых видов товаров в гражданском обороте Российской Федерации. Однако, данный довод не может быть принят во внимание коллегией, поскольку в рамках рассмотрения настоящего возражения о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, устанавливает тождество или сходство сравниваемых обозначений, а также анализируются перечни товаров, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению и зарегистрированы противопоставленные знаки, а не фактически осуществляемая деятельность.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 19.10.2021, оставить в силе решение Роспатента от 31.08.2021.