

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 10.03.2023 возражение компании KLK EMMERICH GmbH, Германия (далее – заявители), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1621892.

Международная регистрация №1621892 знака «PLANTERA» произведена Международным Бюро ВОИС 08.06.2021 для товаров 01 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ) на имя заявителя (компании KLK EMMERICH GmbH, Steintor 9, 46446 Emmerich am Rhein (DE)).

Роспатентом 22.08.2022 было принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1621892 для всех заявленных товаров 01 класса МКТУ в связи с его несоответствием пункту 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Согласно доводам экспертизы, изложенным в предварительном отказе Роспатента, знак «PLANTERA» по международной регистрации №1621892 является сходным до степени смешения с ранее зарегистрированными товарными знаками иных лиц с более ранним приоритетом, а именно:

ПЛАНТЕРИЯ

- с товарным знаком «PLANTERIA» [1] (свидетельство №702998 с приоритетом от 23.08.2018), зарегистрированным в отношении однородных товаров 01 класса МКТУ на имя Общества с ограниченной ответственностью «БИОКОЛ», 174203, Новгородская область, р-н Чудовский, дер. Трегубово, ул. Ленинградская, 43;

- со знаком «Planterra» [2] (международная регистрация №1119230 с приоритетом от 18.01.2012), правовая охрана которому на территории Российской Федерации предоставлена в отношении однородных товаров 01 класса МКТУ на имя компании BayWa AG, Arabellastrasse 4, 81925 München (DE).

В поступившем возражении заявитель не оспаривает сходство знака по международной регистрации №1621892 и противопоставлений [1], [2], однако указывает на наличие писем-согласий от их правообладателей для заявленного перечня товаров 01 класса МКТУ. Соответствующие письма-согласия прилагаются к возражению.

В этой связи заявитель просит отменить оспариваемое решение Роспатента и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1621892 для заявленных товаров 01 класса МКТУ.

Изучив материалы дела в отсутствие заявителя, надлежащим образом уведомленном о дате, времени и месте рассмотрения поступившего возражения, коллегия находит изложенные в нем доводы убедительными. При этом следует отметить, что неявка заявителя, надлежащим образом уведомленного о заседании коллегии по рассмотрению поступившего возражения, не является препятствием для проведения заседания согласно положениям пункта 41 Правил ППС.

С учетом даты (08.06.2021) международной регистрации №1621892 правовая база для оценки охраноспособности знака «PLANTERA» 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.

Исходя из требований абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком другого лица, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

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.

Согласно пункту 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).

Знак «PLANTERA» по международной регистрации №1621892 с приоритетом от 08.06.2021 является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1621892

испрашивается в отношении товаров 01 класса МКТУ «*surfactants for industrial purposes; chemical preparations for use in the manufacture of cosmetics; chemical substances, chemical materials and chemical preparations as well as natural elements; chemical additives for food; chemical preparations for use in industry; active chemical ingredients for use in the manufacture of pharmaceuticals*» / «*поверхностно-активные вещества промышленного назначения; химические препараты для использования в производстве косметики; химические вещества, химические материалы и химические препараты, а также природные элементы; химические добавки для пищевых продуктов; химические препараты для использования в промышленности; активные химические ингредиенты для использования в производстве фармацевтических препаратов*».

Отказ в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку «PLANTERA» по международной регистрации №1621892 для товаров 01 класса МКТУ основан на выводе о его несоответствии требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в связи с наличием ранее зарегистрированных товарных знаков «**ПЛАНТЕРИЯ** PLANTERIA» [1] по свидетельству №702998 (правообладатель – Общество с ограниченной ответственностью «БИОКОЛ») и «Planterra» [2] по международной регистрации №1119230 (правообладатель – компания BayWa AG).

Противопоставленный товарный знак «**ПЛАНТЕРИЯ** PLANTERIA» [1] по свидетельству №702998 с приоритетом от 23.08.2018 является словесным, выполнен заглавными буквами стандартным шрифтом буквами кириллического и латинского алфавитов. Товарный знак по свидетельству №702998 зарегистрирован, в частности, в отношении товаров 01 класса МКТУ «*антиоксиданты для пищевой промышленности; антиоксиданты для производства пищевых добавок; антиоксиданты, консерванты для пищи или пищевых продуктов; антиоксиданты, консерванты, используемые в производстве продуктов питания для человека; антиоксиданты, консерванты, используемые в производстве кормов для животных и домашней птицы; вещества химические для использования в пищевой промышленности; вещества химические для консервирования пищевых продуктов;*

консерванты для пива; консерванты для производства пищевых добавок; продукты химические для консервирования пищевых продуктов; соли для консервирования, за исключением используемых при приготовлении пищи; экстракты чайные для пищевой промышленности, в том числе экстракты растительные с антиоксидантными свойствами для пищевой промышленности».

Противопоставленный знак «Planterra» [2] по международной регистрации №1119230 с приоритетом от 18.01.2012 является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными и строчными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку по международной регистрации №1119230 на территории российской Федерации предоставлена, в частности, в отношении товаров 01 класса МКТУ *«chemicals used in industry, science and photography, agriculture, horticulture and forestry; unprocessed artificial resins, unprocessed plastics, fertilizers, chemical substances for preserving foodstuffs»* / *«химические вещества, используемые в промышленности, науке и фотографии, сельском хозяйстве, садоводстве и лесоводстве; необработанные искусственные смолы, необработанные пластмассы, удобрения, химические вещества для консервирования пищевых продуктов».*

Сходство сравниваемых обозначений «PLANTERA», ПЛАНТЕРИЯ « PLANTERIA » [1], «Planterra» [2], а также однородность товаров 01 класса МКТУ, для сопровождения которых они предназначены, в возражении заявителем не оспаривается.

Вместе с тем при сопоставительном анализе знака по международной регистрации №1621892 и противопоставлений [1], [2] коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке оспариваемого решения Роспатента от 22.08.2022. К таким обстоятельствам относится получение писем-согласий от правообладателей товарных знаков по свидетельству №702998 и международной регистрации №1119230 – Общества с ограниченной ответственностью «БИОКОЛ» и компании BayWa AG.

Исходя из приведенных в абзаце 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса положений, регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленными товарными знаками, допускается при наличии согласия их

правообладателя в том случае, если не способна ввести потребителя в заблуждение. В этой связи необходимо отметить следующее.

Согласно требованиям законодательства, при рассмотрении вопроса регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака с согласия правообладателя противопоставленного товарного знака следует учитывать, что вероятность возникновения смешения заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака существенно возрастает, в частности, в случае, если: заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак имеют степень сходства, приближенную к тождеству; противопоставленный товарный знак широко известен среди потенциальных потребителей товара и ассоциируется с конкретным производителем; противопоставленный товарный знак является коллективным товарным знаком.

Так, сравниваемые фантазийные обозначения «**PLANTERA**», **ПЛАНТЕРИЯ** «**PLANTERIA**» [1], «**Planterra**» [2] не тождественны, а являются сходными до степени смешения, поскольку, в частности, имеются различия в их буквенном и звуковом составе, размере используемых регистров букв (заглавные и строчные), типе используемых шрифтов. Также противопоставления [1] и [2] не являются коллективными или общеизвестными товарными знаками.

Наличие писем-согласий от правообладателей противопоставленных товарных знаков [1], [2], предоставленных заявителю для всего заявленного перечня товаров 01 класса МКТУ, возможность предоставления которых предусмотрена положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, при отсутствии сведений о введении потребителя в заблуждение, позволяет снять указанные противопоставления и предоставить правовую охрану на территории российской федерации знаку по международной регистрации №1621892.

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

удовлетворить возражение, поступившее 10.03.2023, отменить решение Роспатента от 22.08.2022 и предоставить правовую охрану на территории

Российской Федерации знаку по международной регистрации №1621892 в отношении заявленных товаров 01 класса МКТУ.