

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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454) (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 29.07.2022, поданное компанией “СИПКАМ ОКСОН С.П.А.”, Италия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021701566 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.

Словесное обозначение «Афродита» по заявке №2021701566, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 19.01.2021, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 31.03.2022 об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров (далее – решение Роспатента), основанное на заключении по результатам экспертизы, которое мотивировано несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Экспертизой указывалось, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарными знаками «АФРОДИТА AFRODITA», «Афродита», зарегистрированными на имя ООО "Новые Технологии", 109387, Москва, ул. Ставропольская, д. 4, пом. №21, комн. 3, в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ (св-во № 849664, с приоритетом от 21.06.20, св-во № 501019, с приоритетом от 07.11.11, см. открытые реестры <http://www.fips.ru>).

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

- товарный знак «Афродита» по свидетельству № 501019 не использовался для индивидуализации препаратов для вредных животных, фунгицидов и гербицидов;

- заявитель имеет зарегистрированный торговый знак «AFRODITE» в Европейском Союзе (товарный знак ЕС №017888588 от 02.08.2018 года);

- компания «СИПКАМ ОКСОН С.П.А.» является одним из ведущих производителей пестицидов и действующих веществ в Европе, имеющая производство на своих заводах в Италии, Китае и других странах, планирует локализацию производства ряда препаратов в Российской Федерации и поставку действующих веществ, которые в Российской Федерации не производятся;

- на протяжении многих лет заявитель производит пестицид-фунгицид «Афродита» и с 2019 года осуществлена регистрация этого препарата в России;

- на имя заявителя уже зарегистрированы четыре пестицида собственного производства в Российской Федерации;

- правообладатель противопоставленных товарных знаков не является производителем и поставщиком пестицидов, на его имя нет регистрации препаратов с названием «Афродита» в Министерстве сельского хозяйства;

- товары 05 класса МКТУ «препараты для уничтожения вредных животных; фунгициды; гербициды», указанные в перечне товарного знака по свидетельству №501019 относятся к пестицидам, остальные перечисленные товары 05 класса МКТУ не имеют ничего общего с пестицидами как специфической товарной группой, имеющей собственную профессиональную сферу применения и потребителей, поэтому с ними пересечение отсутствует;

- в противопоставленном товарном знаке по свидетельству №849664 присутствуют разнородные классы, среди них есть товары 05 класса МКТУ «препараты для уничтожения вредных растений», относятся к гербицидам и используются для уничтожения сорной растительности;

- товарный знак «АФРОДИТА AFRODITA» по свидетельству №849664 не может производиться и использоваться на территории Российской Федерации, поскольку на него не получена регистрация в Министерстве сельского хозяйства Российской Федерации;

- товары, указанные в противопоставленном знаке по свидетельству №849664 и товары, приведенные в перечне заявленного обозначения, принадлежат к разным родовым или видовым группам и имеют принципиально иное функциональное назначение;

- заявителю известно, что правообладателем противопоставленных регистраций подана заявка № 2021782017 на регистрацию обозначения “AFRODITA” в качестве товарного знака, в том числе в отношении товаров 05 класса МКТУ “препараты для уничтожения вредных животных; препараты для уничтожения вредных растений”;

- таким образом, заявитель полагает, что дополнительная регистрация товарных знаков, содержащих словесный элемент “AFRODITA” является злоупотреблением правом и недобросовестной конкуренцией со стороны ООО «Новые технологии», поскольку периодическая дополнительная регистрация созвучных товарных знаков не допускает возможности прекращения охраны вновь зарегистрированных созвучных товарных знаков в судебном порядке, по причине непрерывного неиспользования в течение 3 лет, в соответствии со ст. 1486 Кодекса.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и принять решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров.

Заявителем были приложены следующие материалы:

1. Письмо Исх.№ 19/4067 от 06.08.2020 года от Министерства сельского хозяйства о включении в План регистрационных испытаний пестицидов и агрохимикатов.

2. Титульный лист Экспертного заключения по токсиколого-гигиенической оценке препарата Афродита, рег. № 21-исх-04/196-П от 07.12.2021 года, утвержденный ФБУН «ФНЦГ им. Ф.Ф. Эрисмана» Роспотребнадзора.

3. Свидетельство о государственной регистрации пестицида или агрохимиката №3701 от 06 июня 2022 года.

4. Постановление Девятого Арбитражного апелляционного суда по делу №А08-8802/2013 от 22 августа 2014 года.

5. Определение Верховного суда российской Федерации по делу № А08-8802/2013 от 07 декабря 2015 года.

6. Каталог продукции заявителя.

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

С учетом даты (19.01.2021) поступления заявки №2021701566 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 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.

Исходя из положений пункта 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно 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

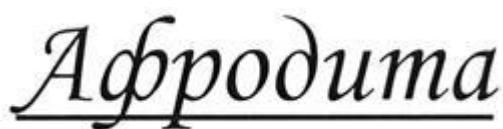
(например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание. Смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, 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).

Заявленное обозначение «Афродита» является словесным, выполненным строчными буквами русского алфавита с заглавной буквы “А”. Правовая охрана заявленному обозначению испрашивается в отношении товаров 05 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №501019 представляет собой



обозначение «Афродита», включающее в свой состав словесный элемент «Афродита», выполненный оригинальным шрифтом строчными буквами русского алфавита с заглавной буквы “А”, который подчеркнут прямой линией. Правовая охрана товарному знаку предоставлена, в том числе в отношении товаров 05 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №849664 представляет собой

АФРОДИТА

AFRODITA

словесное обозначение « », содержащее словесные элементы «АФРОДИТА» и “AFRODITA”, выполненные заглавными буквами русского и латинского алфавитов одно под другим. Правовая охрана товарному знаку предоставлена, в том числе в отношении товаров 05 класса МКТУ.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков показал, что они являются сходными за счет фонетического и семантического тождества словесных элементов «Афродита»/«Афродита», “АФРОДИТА AFRODITA”. Словесный элемент «AFRODITA» однозначно воспринимается как транслитерация буквами латинского алфавита слова «АФРОДИТА», которое представляет собой лексическую единицу русского языка означающую “в греческой мифологии – богиня красоты и любви, включавшаяся в число двенадцати олимпийских богов (<https://ru.wikipedia.org/wiki/>).

Заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки являются графически сходными в силу выполнения словесных элементов буквами одного алфавита. Выполнение словесного элемента “AFRODITA” в противопоставленном товарном знаке по свидетельству №849664 буквами латинского алфавита, не оказывает решающего влияния на вывод об отсутствии сходства между сравниваемыми обозначениями. Кроме того, заявленное обозначение выполнено стандартным шрифтом, в виду чего графические отличия носят второстепенный характер с точки зрения индивидуализирующей функции знаков.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о сходстве сопоставляемых знаков и ассоциировании их друг с другом в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Следует отметить, что заявителем в возражении не оспаривается сходство сопоставляемых обозначений.

Вероятность смешения заявленного обозначения и товарных знаков (1, 3, 4) определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров и услуг (см. пункт 162 Постановления Пленума Верховного Суда

Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»).

Анализ однородности товаров 05 класса МКТУ сравниваемых обозначений показал следующее.

Заявленные товары 05 класса МКТУ “акарициды; альгициды; бактерициды; биоциды; гербициды; инсектициды; пестициды; препараты для стерилизации почвы; препараты для уничтожения вредных животных; препараты для уничтожения вредных растений; препараты для уничтожения домашних грибов; препараты для уничтожения личинок насекомых; препараты для уничтожения мух; препараты для уничтожения мышей; препараты для уничтожения наземных моллюсков; препараты для уничтожения паразитов; препараты противоспоровые; препараты химические для обработки злаков, пораженных головней; препараты химические для обработки пораженного винограда; препараты химические для обработки против милдью; препараты химические для обработки против филлоксеры; репелленты для окуливания против насекомых; фунгициды; яды” являются однородными товарам 05 класса МКТУ “препараты для уничтожения вредных животных; фунгициды; гербициды” противопоставленного товарного знака по свидетельству №501019, товарам 05 класса МКТУ “бумага клейкая от мух; препараты для уничтожения вредных животных; препараты для уничтожения вредных растений” противопоставленного товарного знака по свидетельству №501019, поскольку либо содержат тождественные позиции товаров, либо относятся к родовым понятиям “препараты для уничтожения вредных животных; препараты для уничтожения вредных растений”, соотносятся друг с другом как род-вид, имеют одно назначение, круг потребителей.

Сопоставляемые товары, характеризующиеся высокой степенью однородности, будут восприниматься потребителями как непосредственно исходящие из одного источника происхождения, что приведет к смешению сопоставляемых товаров на рынке.

Довод заявителя о том, что сопоставляемые обозначения не могут быть смешаны в глазах потребителей в виду того, что противопоставленные товарные знаки не используются и не зарегистрированы в качестве пестицидов в Министерстве сельского хозяйства Российской Федерации, признан неубедительным, поскольку при проведении анализа на однородность сопоставляемых товаров коллегией учитывают товары,

приведенные в перечнях сравниваемых обозначений, а не их реальное использование в гражданском обороте.

Таким образом, проведенный анализ показал, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с противопоставленными товарными знаками в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ, и, следовательно, вывод Роспатента о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

Довод заявителя о недобросовестных действиях ООО "Новые Технологии" по регистрации товарных знаков со словесным элементом "Афродита", "AFRODITA" не может быть рассмотрен, поскольку не относится к компетенции Роспатента.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 29.07.2022, оставить в силе решение Роспатента от 31.03.2022.