

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации 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, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее - Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 31.07.2024, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «ПОЛИДОН Агро», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2023734841, при этом установила следующее.

Словесное обозначение «ПОЛИДОН ЙОДОПОЛ» по заявке №2023734841, поданной 25.04.2023, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 05 и услуг 35 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Роспатентом 18.06.2024 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2023734841 в отношении товаров и услуг 05, 35 классов МКТУ ввиду несоответствия требованиям подпункта 2

пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное несоответствие обосновано сходством до степени смешения с товарным знаком «ПОЛИДОН», зарегистрированным под №720105 с приоритетом от 20.12.2017, на имя Закрытого акционерного общества «Робелл Технолоджи СПб», 196084, Санкт-Петербург, Коли Томчака, 28, корп.5Н, помещение 3, в отношении товаров 05 класса МКТУ, признанных однородными заявленным товарам и услугам 05, 35 классов МКТУ.

В связи с изложенным, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 09 класса МКТУ на основании положений пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В поступившем возражении 31.07.2024 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к следующему:

- заявленное обозначение не является сходным до степени смешения с противопоставленным товарным знаком №720105 в связи с отсутствием однородности сравниваемых товаров и услуг,

- дезинфицирующие и антибактериальные средства не являются однородными с препаратами химическими для фармацевтических и медицинских целей, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак, в связи с различными видами товаров (дезинфектанты/лекарства), назначением и способом применения (уничтожение болезнетворных организмов /лечение человека), кругом потребителей и месту реализации товара,

- товары 05 класса МКТУ *«дезинфицирующие средства для гигиенических целей на основе йода; антисептические средства на основе йода»* также не являются однородными с товаром 05 класса МКТУ *«реактивы химические для медицинских целей»*, так как отличаются по виду товаров (дезинфектанты / вещества для проведения исследований), назначению

(уничтожение болезнетворных организмов / проведение исследований биологических материалов, необходимых для постановки диагнозов),

- заявленные услуги 35 класса МКТУ не являются однородными с товарами 01 и 05 классов МКТУ противопоставленного товарного знака, так как термин 35 класса МКТУ уточнён в отношении неоднородных товаров *«дезинфицирующих и антисептических средств на основе йода»*,

- Роспатент ранее зарегистрировал на имя заявителя товарный знак «Полидон Polydon» в отношении товара «биоциды» 05 класса МКТУ, которое является родовым по отношению к перечню заявленных товаров 05 класса МКТУ, что подтверждает отсутствие однородности заявленных товаров и товаров 05 класса МКТУ противопоставленного товарного знака,

- Роспатент ранее неоднократно признавал отсутствие однородности между товаром 05 класса МКТУ «дезинфицирующие средства» и товарами, относящимся к фармацевтическим препаратам и лекарственным средствам (Приложение 6-9), при принятии решения по настоящей заявке необходимо учитывать ранее принятые решения в аналогичных ситуациях.

На основании вышеизложенного, заявитель просит удовлетворить возражение и зарегистрировать обозначение по заявке №2023734841 в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг.

В подтверждение своих доводов заявителем представлены следующие документы:

1. Решение об отказе в регистрации,
2. Распечатка «дезинфицирующие и антисептические средства»,
3. Большая Медицинская Энциклопедия «химические реактивы»,
4. Выписка из реестра в отношении товарного знака №541383,
5. Распечатка из Википедии «биоцид»,
6. Заключение ППС от 08.12.2021 по заявке №2020762780,
7. Заключение ППС от 16.10.2023 по заявке №2021706038,
8. Заключение ППС от 19.11.2021 по заявке №2020720618,
9. Заключение ППС от 22.10.2020 по заявке №0001316145.

Изучив материалы дела, заслушав представителя заявителя, коллегия установила следующее.

С учетом даты (25.04.2023) поступления заявки №2023734841 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 года №482, вступившие в силу 31.08.2015 (далее - Правила).

В соответствии с пунктом 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 оно 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. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.

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

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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.

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).

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2023734841 заявлено словесное обозначение «ПОЛИДОН ЙОДОПОЛ», выполненное стандартным шрифтом буквами кириллического алфавита.

Предоставление правовой охраны испрашивается в отношении товаров и услуг 05, 35 классов МКТУ.

В качестве сходных до степени смешения с заявленным обозначением в заключении по результатам экспертизы указан словесный товарный знак «ПОЛИДОН» по свидетельству №720105, выполненный стандартным шрифтом буквами кириллического алфавита, правовая охрана предоставлена в отношении товаров 01, 05 классов МКТУ.

Анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака показал, что все обозначения включают в себя фонетически тождественный словесный элемент «ПОЛИДОН».

Необходимо отметить, что в заявленном обозначении словесный элемент «ПОЛИДОН», прежде всего ввиду его расположения в знаке, является акцентным элементом при восприятии заявленного обозначения.

С точки зрения семантики словесный элемент «ПОЛИДОН» заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака не имеет словарного значения, является вымышленным, следовательно, указанный критерий сходства не подлежит применению.

При сопоставлении заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака на предмет графического сходства можно говорить о совпадении кириллического алфавита в сравниваемых знаках.

В соответствии с изложенным коллегия пришла к выводу, что, несмотря

на отдельные отличия, заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать заключение об их сходстве.

Более того, наличие в сравниваемых обозначениях фонетически тождественного элемента «ПОЛИДОН» позволяет сделать вывод о наличии высокой степени сходства заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака.

Заявитель не оспаривает установленное Роспатентом сходство заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака, вместе с тем, настаивает, что товары 05 и услуги 35 классов МКТУ, перечисленные в перечне заявленного обозначения, и товары 05 класса МКТУ противопоставленного товарного знака не являются однородными.

Анализ товаров и услуг, представленных в перечнях сравниваемых обозначений, показал следующее.

При определении вероятности смешения сравниваемых обозначений коллегия надлежит руководствоваться требованиями пункта 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ №10 от 23.04.2019 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее Постановление Пленума ВС РФ), согласно которому 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.

Испрашиваемые товары 05 и услуги 35 классов МКТУ представляют собой следующие позиции:

05 - дезинфицирующие средства для гигиенических целей на основе йода; антисептические средства на основе йода,

35 - реализация дезинфицирующих и антисептических средств на основе

йода.

Правовая охрана противопоставленному товарному знаку предоставлена в отношении, в том числе, товаров 05 класса МКТУ, включающего, следующие позиции: *«препараты химико-фармацевтические; препараты химические для медицинских целей; препараты химические для фармацевтических целей; реактивы химические для медицинских целей»*.

Товары 05 класса МКТУ заявленного обозначения «средства для гигиенических целей на основе йода; антисептические средства на основе йода» могут иметь широкую сферу применения в различных областях деятельности, включая, в том числе, область медицины.

Товары 05 класса МКТУ противопоставленного товарного знака относятся к категории химических средств и препаратов, используемых для медицинских и фармацевтических целей. Данная категория товаров также может включать широкий спектр химических препаратов на основе йода.

Таким образом, сравниваемые товары 05 класса МКТУ могут иметь единую сферу применения/назначения (медицина), круг потребителей (медицинский персонал клиник, лабораторий) и каналы реализации (аптеки, специализированные магазины), что при наличии тождественного словесного элемента создает большую вероятность возникновения у потребителя представления о принадлежности товаров одному лицу.

В этой связи коллегия не исключает совместного использования указанных товаров 05 класса МКТУ в сфере медицины, ввиду чего заявленные товары 05 класса МКТУ, по мнению коллегии, могут быть отнесены к категории сопутствующих с товарами 05 класса МКТУ противопоставленного товарного знака.

Таким образом, сравнительный анализ перечня товаров 05 класса МКТУ заявленного обозначения и товаров 05 класса МКТУ противопоставленного товарного знака по свидетельству №720105 показал, что сравниваемые товары являются однородными.

Наличие в позициях испрашиваемых услуг 35 класса МКТУ

уточняющей формулировки, связанной с реализацией товаров 05 класса, а именно: «дезинфицирующие и антисептические средства на основе йода», также (ввиду признания сравниваемых товаров 05 класса МКТУ однородными) влияет на вывод об однородности услуг 35 класса МКТУ заявленного обозначения и товаров 05 класса МКТУ противопоставленного товарного знака, поскольку услуги 35 класса и товары 05 класса МКТУ заявленного обозначения являются сопутствующими, неразрывно связаны между собой в процессе производства и дальнейшей реализации указанных товаров.

С учетом вышеизложенного коллегия делает вывод об однородности сравниваемых товаров и связанных с ними услуг.

При определении однородности товаров 05 и услуг 35 классов МКТУ заявленного обозначения с товарами 05 класса МКТУ противопоставленного товарного знака во внимание также была принята высокая степень сходства заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака, а именно: тождество словесных элементов «ПОЛИДОН» и «ПОЛИДОН».

Данное обстоятельство усиливает опасность смешения на рынке товаров/услуг, для индивидуализации которых предназначены эти знаки, что обуславливает необходимость расширения диапазона соответствующих товаров/услуг, подлежащих признанию в качестве однородных друг с другом.

Учитывая установленную высокую степень сходства заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака, а также однородность испрашиваемых товаров и услуг 05, 35 классов МКТУ соответствующим товарам 05 класса МКТУ противопоставленного товарного знака, их следует признать сходными до степени смешения.

Относительно приведенного в возражении примера регистрации на имя заявителя товарного знака «ПОЛИДОН Polydon» по свидетельству №541183 в отношении таких товаров 05 класса МКТУ как «биоциды», которые, с точки зрения заявителя, являются родовыми по отношению к перечню заявленных товаров 05 класса МКТУ, что может свидетельствовать об отсутствии

однородности с товарами противопоставленного товарного знака и возможности регистрации заявленного обозначения (ввиду отсутствия препятствий для регистрации по свидетельству №541183), коллегия отмечает следующее.

К «биоцидидам» относятся вещества, способные убивать все живое, это средства защиты различных материалов (древесины, текстиля, кожи, нефтепродуктов, пластиков, резины, лакокрасочных материалов и т. д.) от биоповреждений, вызываемых микроорганизмами, насекомыми, грызунами, https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_microbiology/231/%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B4%D1%8B.

Указанные товары относятся к иной родовой группе товаров, а именно: «средства для борьбы с вредными растениями, животными и грибами» в отличие от товаров 05 класса МКТУ заявленного обозначения (гигиенические препараты и средства), ввиду чего наличие товарного знака «ПОЛИДОН Polydon» в отношении иных товаров 05 класса МКТУ, а именно: *«альгициды; биоциды; гербициды; инсектициды; пестициды; препараты для уничтожения вредных растений; препараты для уничтожения личинок насекомых; препараты для уничтожения мух; средства для уничтожения паразитов; фунгициды»* на имя заявителя не может повлиять на вывод о признании заявленных товаров и услуг 05, 35 классов однородными с товарами 05 класса МКТУ противопоставленного товарного знака по свидетельству №720105.

Относительно приведенных в возражении примеров регистраций (Приложение 6-9), которые, с точки зрения заявителя, могут свидетельствовать о возможности регистрации заявленного обозначения, коллегия отмечает, что делопроизводство по каждой заявке ведется самостоятельным независимым порядком, а приведенные регистрации товарных знаков не всегда принимаются при сравнимых фактических обстоятельствах и в схожей правовой ситуации.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия установила, что вывод о несоответствии заявленного обозначения №2023734841 требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, сделанный в заключении по результатам экспертизы, на основании которого принято решение Роспатента об отказе в регистрации товарного знака, следует признать обоснованным.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 31.07.2024, оставить в силе решение Роспатента от 18.06.2024.