

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) и Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520, рассмотрела возражение, поступившее 03.06.2016, поданное ООО «Мустанг Технологии Кормления», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2014729840 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны обозначению по заявке № 2014729840, поданной 04.09.2014, испрашивалось на имя заявителя в отношении товаров 01, 05 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки заявлено словесное обозначение

Селатек Selatech искусственного происхождения и являющегося фантазийным для заявленного перечня товаров.

Решение Роспатента от 15.04.2016 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2014729840 было принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому установлено следующее:

- заявленное обозначение [1] не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении всех товаров 01, 05 классов МКТУ, поскольку сходно до степени смешения с товарными знаками:

- **Силартэк** [2] по свидетельству № 336198 с приоритетом от 14.03.2007;
- **Silartec** [3] по свидетельству № 336199 с приоритетом от 14.03.2007;



- [4] по свидетельству № 330197 с приоритетом от 14.03.2007;



- [5] по свидетельству № 330198 с приоритетом от 14.03.2007;



- [6] по свидетельству № 325688 с приоритетом от 10.11.2006;



- [7] по свидетельству № 325689 с приоритетом от 10.11.2006;

- **CELLTECH** [8] по свидетельству № 250827 с приоритетом от 06.09.2001, срок действия регистрации продлен до 06.09.2021;

- противопоставленные товарные знаки [2-7] зарегистрированы ранее на ООО «ФОРТ», г. Рязань в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ;

- противопоставленный товарный знак [8] зарегистрирован ранее на имя «МаслТек Рисёч энд Девелопмент, Инк.», Канада в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ;

- сравнительный анализ заявленного обозначения [1] и противопоставленных товарных знаков [2-8] показал наличие близких и совпадающих звуков, близость состава гласных и согласных звуков словесных элементов «Селатек Selatech» / «Силартэк» / «Silartec» / «CELLTECH».

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило 03.06.2016 возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 15.04.2016.

Доводы возражения, поступившего 03.06.2016, сводятся к следующему:

- заявитель скорректировал перечень заявленных товаров 05 класса МКТУ;
- сравнение скорректированного перечня товаров 05 класса МКТУ заявленного обозначения [1] и перечня товаров 05 класса МКТУ противопоставленного товарного

знака [8] показывает, что товары 05 класса МКТУ заявленного обозначения [1] относятся исключительно к ветеринарным препаратам и препаратам для уничтожения вредных животных, насекомых и растений, а противопоставленного товарного знака [8] - к медицинским и фармацевтическим препаратам для человека;

- отсутствие однородности обусловлено тем, что фармацевтическая продукция для человека и ветеринарные препараты для животных и препараты для уничтожения вредных животных, насекомых и растений не являются взаимозаменяемыми, относятся к разному роду и виду товаров, имеют различное назначение, изготавливаются из разного материала, имеют разные потребительские свойства и функциональное назначение;
- заявленное обозначение [1] состоит из двух формант «Села (Sela)» и «тек (tech)», а противопоставленные товарные знаки [2-7] также состоят из двух формант «Силар (Silar)» и «тэк (tec)»;
- форманты «тек (tech)», «тэк (tec)» являются широко используемыми в товарных знаках в качестве логического завершения словесных элементов искусственного происхождения, особенно в отношении товаров 05 класса МКТУ, при этом внимание потребителя акцентируется на начальной форманте словесного элемента;
- в соответствии с изложенными доводами сравнению подлежат начальные форманты сравниваемых обозначений;
- в форманте «Села (Sela)» [1] ударение падает на первый слог, при этом «Се-ла / Se-la» [1] имеет звучание мягкое и протяжное. В форманте «Си-лар / Si-lar» [2-7] ударение падает на второй слог, при этом звук рубленый, отрывистый, обусловленный наличием в окончании слога буквы «-р / -г». Таким образом, сравниваемые обозначения [1] и [2-7] произносятся и воспринимаются различным образом и, следовательно, являются, несходными;
- правообладатели ООО «ФОРТ», г. Рязань (разный юридический адрес) противопоставленных товарных знаков [2-7] отсутствуют в реестре зарегистрированных юридических лиц и, следовательно, полностью исключается возможность столкновения хозяйственных интересов несуществующих фирм и заявителя;

- заявитель проанализировал перечни всех противопоставленных товарных знаков [2-8] и ни один из их перечней не содержит товаров 01 класса МКТУ.

На основании изложенного в возражении, поступившем 03.06.2016, содержится просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 01 класса МКТУ и части товаров 05 класса МКТУ, а именно, «препараты для уничтожения вредных животных, препараты для уничтожения вредных растений, препараты для уничтожения домовых грибов, препараты для уничтожения личинок насекомых, препараты для уничтожения мух, препараты для уничтожения мышей, препараты для уничтожения паразитов, препараты противоспоровые, препараты с микроэлементами для животных, препараты ферментативные для ветеринарных целей, препараты химические для ветеринарных целей, 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, средства дезинфицирующие для гигиенических целей, средства для уничтожения паразитов, ферменты для ветеринарных целей».

В подтверждение своих доводов заявителем к материалам возражения была приложена распечатка с сайта Роспатента — копии противопоставленных товарных знаков [2-8].

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, поступившего 03.06.2016, коллегия считает доводы возражения убедительными в части.

С учетом даты подачи (04.09.2014) заявки № 2014729840 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения [1] включает в себя вышеуказанный Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 № 4322 (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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается только с согласия правообладателя.

Согласно требованиям пункта 14.4.2 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки. При установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака обозначение

Селатек Selatech [1] является словесным и выполнено в одну строку стандартным шрифтом буквами русского и латинского алфавита, при этом первые буквы выполнены заглавными, остальные - строчные. Регистрация заявленного обозначения [1] испрашивается в отношении всех товаров 01 класса МКТУ и скорректированного перечня товаров 05 класса МКТУ, указанных в возражении.

В отношении несоответствия заявленного обозначения [1] требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

Противопоставленный товарный знак **Силартэк** [2] по свидетельству № 336198 с приоритетом от 14.03.2007 является словесным, выполнен стандартным шрифтом буквами русского алфавита, при этом первая буква – заглавная, остальные - строчные. Правовая охрана товарного знака [2] действует, в том числе в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Противопоставленный товарный знак **Silartec** [3] по свидетельству № 336199 с приоритетом от 14.03.2007 является словесным, выполнен стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, при этом первая буква – заглавная, остальные - строчные. Правовая охрана товарного знака [3] действует, в том числе в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.



Противопоставленный товарный знак [4] по свидетельству № 330197 с приоритетом от 14.03.2007 является комбинированным, словесный элемент «СИЛАРТЭК» выполнен оригинальным шрифтом заглавными буквами русского алфавита и расположен на фоне горизонтально ориентированного прямоугольника с чередованием синих и белых полос. Правовая охрана товарного знака [4] действует, в том числе в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства, в цветовом сочетании «черный, белый, синий».



Противопоставленный товарный знак [5] по свидетельству № 330198 с приоритетом от 14.03.2007 является комбинированным, словесный элемент «SILARTEC» выполнен оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита и расположен на фоне горизонтально ориентированного прямоугольника с чередованием синих и белых полос. Правовая охрана товарного знака [5] действует, в том числе в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства, в цветовом сочетании «черный, белый, синий».



Противопоставленный товарный знак [6] по свидетельству № 325688 с приоритетом от 10.11.2006 является комбинированным, словесный элемент «СИЛАРТЭК» выполнен оригинальным шрифтом заглавными буквами русского алфавита и расположен на фоне вертикально ориентированного прямоугольника с чередованием синих и серо-белых полос. Правовая охрана товарного знака [6] действует, в том числе в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства, в цветовом сочетании «черный, белый, синий, серый».



Противопоставленный товарный знак [7] по свидетельству № 325689 с приоритетом от 10.11.2006 является комбинированным, словесный элемент «SILARTEC» выполнен оригинальным шрифтом заглавными буквами русского алфавита и расположен на фоне вертикально ориентированного прямоугольника с чередованием синих и серо-белых полос. Правовая охрана товарного знака [7] действует, в том числе в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства, в цветовом сочетании «черный, белый, синий, серый».

Противопоставленный товарный знак **CELLTECH** [8] по свидетельству № 250827 с приоритетом от 06.09.2001 является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарного знака [8] действует, в том числе в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства. Срок действия регистрации продлен до 06.09.2021.

Анализ заявленного обозначения [1] и противопоставленных товарных знаков [2-8] на тождество и сходство показал следующее.

Сопоставительный анализ по фонетическому критерию сходства сравниваемых заявленного обозначения [1] и противопоставленных товарных знаков [2-8] показал,

что сравниваемые словесные элементы «Селатек Selatech» [1] / «Силартэк» [2,4,6] / «Silartec» [3,5,7] / «CELLTECH» [8] имеют совпадение согласных звуков «с-л-т-к» и наиболее похожее звучание первого и последнего слогов при произношении слов в целом. Таким образом, фонетически сравниваемые словесные единицы наиболее близки. Различие в сравниваемых обозначениях [1] и [2-7] составляет согласный звук «-р-» / «-г-» [2-7], а в обозначениях [1] и [8] – гласный звук «-а-», которые занимают в словесных элементах центральную позицию и не приносят в слова качественно иное произношение в целом.

Сопоставительный анализ по смысловому критерию сходства заявленного обозначения [1] и противопоставленных товарных знаков [2-8] не представляется возможным в силу отсутствия лексического значения у сравниваемых словесных элементов.

Выполнение словесных элементов «Селатек» [1] / «Силартэк» [2,4,6] буквами русского алфавита, а в случае словесных элементов «Selatech» [1] / «Silartec» [3,5,7] / «CELLTECH» [8] – буквами латинского алфавита обуславливает близкое общее зрительное впечатление. Изложенное обуславливает визуальное сходство сравниваемых обозначений.

Довод заявителя в части того, что сравнению подлежат начальные форманты сравниваемых обозначений [1] и [2-7] признан неубедительным, поскольку при оценке сходства анализу подвергается словесное обозначение в целом, а не его отдельные элементы.

Фонетический и графический критерии сходства являются основополагающими для признания заявленного обозначения [1] и противопоставленных товарных знаков [2-8] сходными. Таким образом, сравниваемые обозначения [1] и [2-8] ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В отношении однородности товаров 01, 05 классов МКТУ коллегия отмечает следующее.

Испрашиваемые товары 05 класса МКТУ скорректированного перечня совпадают с товарами 05 класса МКТУ, указанными в перечнях противопоставленных товарных знаков [2-7], либо соотносятся как род (вид) [«средства для борьбы с вредными растениями, животными и грибами»], имеют

общее назначение и совместно встречаются в гражданском обороте, что свидетельствует об их однородности.

Коррекция заявителем перечня товаров 05 класса МКТУ заявленного обозначения [1] приводит к отсутствию однородности по сравнению с товарами 05 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [8], которые относятся к видовому понятию «добавки пищевые» и, исходя из формулировки, имеют узкое специализированное назначение: «для занимающихся спортом, в том числе для тренировок силы и для достижения более высоких показателей».

Товар 01 класса МКТУ «препараты химические для защиты злаков от головни» заявленного обозначения [1] является однородным товару 05 класса МКТУ «препараты химические для обработки злаков, пораженных головней» противопоставленных товарных знаков [2-7], поскольку они имеют общее назначение (для обработки, защиты злаков) и совместно встречаются в гражданском обороте, что свидетельствует об их однородности.

Остальная часть испрашиваемых товаров 01 класса МКТУ заявленного перечня представляют собой в основном химические препараты и их соединения, предназначенные не для медицинских или ветеринарных целей, в том числе химикаты за исключением фунгицидов, гербицидов, инсектицидов и паразитицидов. Товары 05 класса МКТУ, указанные в перечнях противопоставленных товарных знаков [2-7], представляют собой препараты против различных вредителей (мышей, мух, животных, грибов и т.д.), средства дезинфицирующие для гигиенических целей и ветеринарные препараты. Таким образом, испрашиваемые товары 01 класса МКТУ (за исключением позиции «препараты химические для защиты злаков от головни») заявленного перечня не являются однородными по отношению к товарам 05 класса МКТУ, указанным в перечнях противопоставленных товарных знаков [2-7], поскольку они относятся к разному роду (виду), имеют разное назначение и круг потребителей.

На основании проведенного анализа коллегия пришла к заключению о том, что заявленное обозначение [1] и противопоставленные товарные знаки [2-7] являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ,

а также товара 01 класса МКТУ «препараты химические для защиты злаков от головни».

Следовательно, вывод, указанный в заключении по результатам экспертизы, о несоответствии заявленного обозначения [1] в отношении товаров 05 класса МКТУ, товара 01 класса МКТУ «препараты химические для защиты злаков от головни» требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, является правомерным.

В отношении остального перечня товаров 01 класса МКТУ заявленное обозначение [1] не противоречит требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Доводы заявителя в части отсутствия сведений в реестре зарегистрированных юридических лиц о правообладателях противопоставленных товарных знаков [2-7] не могут быть приняты во внимание. При оценке соответствия/несоответствия заявленного обозначения [1] требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса речь идет о «старшем праве» на товарный знак определенного лица в отношении охраняемых товаров. Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации не содержит сведений о том, что правовая охрана противопоставленных товарных знаков [2-7] досрочно прекращена в случае прекращения юридического лица – правообладателя.

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

удовлетворить возражение, поступившее 03.06.2016, отменить решение Роспатента от 15.04.2016 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2014729840.