

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 марта 2014 г. № 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), рассмотрела возражение, поступившее 27.10.2021, поданное Обществом с ограниченной ответственностью "Бинова Кэмикал Групп", Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2020731168, при этом установила следующее.

ПАРАЗИТОFF
PARAZITOFF

Словесное обозначение «» по заявке №2020731168,
поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 17.06.2020, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 01, 05, 09, 21 классов МКТУ и услуг 35, 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 30.09.2021 о государственной регистрации товарного знака в отношении части заявленных товаров 01, 05 классов МКТУ, всех товаров 09 класса МКТУ,

части товаров 21 класса МКТУ и всех услуг 35, 42 классов МКТУ. В отношении части товаров 01, 05, 21 классов МКТУ было отказано в регистрации товарного знака. Указанное решение было основано на заключении по результатам экспертизы, которое мотивировано несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Так, было указано, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарными знаками «**OFF!**» по свидетельству №96739 (1) - приоритет от 03.10.1990, срок действия регистрации продлен до 03.10.2030; «» по свидетельству 332774 (2) – приоритет от 28.08.2006, срок действия регистрации продлен до 28.08.2026; «» по свидетельству №332775 (3) - приоритет от 28.08.2006, срок действия регистрации продлен до 28.08.2026; «**Офф!**» по свидетельству №97275 (4) - приоритет от 27.11.1990, срок действия регистрации продлен до 27.11.2030), зарегистрированным на имя С.К. Джонсон энд Сан, Инк., 1525 Хоув Стрит, Расин, штат Висконсин 53403-2236, США, для товаров 05 класса МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 01, 05 и 21 классов МКТУ.

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

- противопоставленные товарные знаки действуют в отношении товаров 05 класса МКТУ, следовательно, и сходство до степени смешения у спорных знаков могло быть установлено экспертизой только в отношении части товаров 05 класса МКТУ;

- заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки не являются сходными до степени смешения по всем трем признакам сходства;

- сравниваемые слова состоят из разного количество несовпадающих по буквам и звукам слогов;

- присутствует только общее окончание «ОФФ-OFF»;

- сравниваемые обозначения имеют разные фонетические конструкции;

- звучание слова, в первую очередь, определяется его начальной частью, именно она формирует фонетическое восприятие слова в целом и концентрирует на себе внимание;

- начальное звучание спорных слов между собой не имеет ничего общего, что и определяет их различное звучание;

- заявленное обозначение выполнено в слитном написании, поэтому оно вызывает неоднозначные ассоциации и толкование у потребителей;

- в заявленном обозначении буквы «OFF (ОФФ)» - это часть слова в виде окончания, не подлежащая вычленению из него, поэтому оценка заявленному обозначению может быть дана только в целом;

- заявитель приводит примеры регистраций в отношении товаров 05 класса МКТУ: «**ТАРАКАНОФФ**» по свидетельству №250650, «» по свидетельству №368221; «**INSECTOFF**» по свидетельству №553292, «**Zemlyakoff**» по свидетельству №688816; «**Землякофф**» по свидетельству №803289 и др.

На основании вышеизложенного заявитель просит изменить решение Роспатента и принять решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 01, 05, 09, 21, 35, 42 классов МКТУ.

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

С учетом даты (17.06.2020) поступления заявки №2020731168 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.

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).

ПАРАЗИТОFF PARAZITOFF

Заявленное обозначение «» по заявке №2020731168 является словесным и выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами русского и латинского алфавитов. Правовая охрана заявленному обозначению испрашивается в отношении товаров 01, 05, 09, 21, 35, 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

В рамках несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса были противопоставлены следующие обозначения.

Противопоставленный товарный знак «**OFF!**» по свидетельству №96739 (1) является словесным, выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 05 класса МКТУ.



Противопоставленный товарный знак «  » по свидетельству №332774

(2) представляет собой комбинированное обозначение со словесным элементом «OFF», выполненным оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, расположенным на фоне овала, и восклицательный знак. Товарный знак зарегистрирован для товаров 05 класса МКТУ, указанных в регистрации.



Противопоставленный товарный знак «  » по свидетельству №332775

(3) является комбинированным и представляет собой овал неправильной формы, внутри которого расположен словесный элемент «OFF», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, и восклицательный знак. Товарный знак охраняется в сочетании оранжевого, красного и белого цветов. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 05 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак « **Офф!** » по свидетельству №97275 (4) является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 05 класса МКТУ.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков (1-4) показал следующее.

В заявленном обозначении и противопоставленных знаках (1-4) конечная часть [ОФ] совпадает, однако отмеченное совпадение не позволяет признать исследуемые слова фонетически сходными, поскольку заявленное обозначение имеет четко произносимую начальную часть [ПАРАЗИТ], что имеет большое значение при восприятии словесных многосложных обозначений, поскольку основное внимание уделяется начальной части слова.

Вместе с тем, следует отдельно отметить различную фонетическую длину сравниваемых слов. Так, заявленное обозначение [ПА-РА-ЗИ-ТОФ] состоит из трех слогов, пяти согласных звуков и трех гласных звуков, в то время как противопоставленные товарные знаки [ОФ] состоят из одного слога, одного гласного и одного согласного звука.

Таким образом, по фонетическому критерию сходства словесных обозначений заявленное обозначение следует признать не сходным с противопоставленными товарными знаками (1-4).

Анализ словарно-справочных источников информации (см. Интернет-переводчик: <https://translate.google.com/>, Интернет-словарь: <https://dic.academic.ru/>) показал отсутствие семантического значения слов «ПАРАЗИТОFF»/ «PARAZITOFF», таким образом, проведение анализа по семантическому критерию сходства невозможен.

Тем не менее, коллегия отмечает, заявленное обозначение выполнено в слитном написании, поэтому оно вызывает неоднозначные ассоциации и толкование у потребителей. Так, обозначение «ПАРАЗИТОFF»/ «PARAZITOFF» может быть воспринято как воспроизводящее фамилию человека в оригинальном написании на немецкий лад. Такое оригинальное написание обозначений с добавкой элемента «OFF» является частым приемом, используемым различными юридическими лицами для маркировки товаров или сопровождения услуг.

Учитывая вышеизложенное, коллегия констатирует отсутствие сходства по семантическому критерию.

Сравниваемый знак отличается и по визуальному восприятию, поскольку, противопоставленные товарные знаки (1-4) выполнены оригинальным шрифтом, все знаки содержат дополнительный элемент (восклицательный знак), товарные знаки (2, 3) выполнены на фоне стилизованного облака, а заявленное обозначение выполнено стандартными шрифтовыми единицами, без графической проработки и в целом сравниваемые знаки производят различное зрительное впечатление.

Анализ однородности товаров 01, 05, 21 классов МКТУ показал следующее.

Противопоставленный товарный знак (1) действует в отношении товаров 05 класса МКТУ *«бактериологические препараты, дезинфицирующие средства, препараты для уничтожения сорняков и вредных животных, инсектициды, препараты, предохраняющие от насекомых, фунгициды, препараты для освежения воздуха, дезодоранты для воздуха, дезодоранты для тканей, препараты, предохраняющие от моли, средства, препятствующие скоплению и*

способствующие удалению из воздуха болезнетворных и инфекционных сред», противопоставленному знаку (2) охрана предоставлена в отношении товаров 05 класса МКТУ «препараты для уничтожения вредных растений и животных; инсектициды; препараты для защиты от моли; репелленты; фунгициды; родентициды», противопоставленный товарный знак (3) зарегистрирован в отношении товаров 05 класса МКТУ «препараты для уничтожения вредных растений и животных; инсектициды; препараты для защиты от моли; репелленты; фунгициды; родентициды», противопоставленный товарный знак (4) действует в отношении товаров 05 класса МКТУ «гермицидные препараты, дезинфицирующие средства, препараты для уничтожения сорняков и вредных животных, инсектициды, репелленты (средства для отпугивания насекомых), фунгициды, препараты для освежения воздуха, дезодоранты для воздуха, дезодоранты для тканей, препараты, предохраняющие от моли, средства, препятствующие скоплению и способствующие удалению из воздуха болезнетворных и инфекционных сред», которые относятся к препаратам по уничтожению вредоносных растений и вредных животных.

Часть испрашиваемых товаров 01 класса МКТУ «газы-пропелленты для аэрозолей; добавки химические для инсектицидов; добавки химические для фунгицидов; клеи растительные для борьбы с насекомыми; масло хлорированное антраценовое для защиты растений; препараты химические для защиты винограда от милдью; препараты химические для защиты злаков от головни; препараты химические для профилактики болезней винограда», товаров 05 класса МКТУ «бактерициды; биоциды; браслеты, пропитанные репеллентами против насекомых; бумага клейкая от мух; бумага с особой пропиткой от моли; дезинфектанты; дезодоранты для освежения воздуха; дезодоранты, за исключением предназначенных для человека или животных; дезодораторы для одежды или текстильных изделий; инсектициды; карбонил [противопаразитарное средство]; каломель [фунгициды]; кора кедрового дерева, используемая в качестве репеллента; лосьоны для ветеринарных целей; лосьоны для волос лечебные; лосьоны для фармацевтических целей; мухоловки клейкие; мыла антибактериальные; мыла

дезинфицирующие; мыла лекарственные; ошейники противопаразитарные для животных; препараты для окуливания медицинские; препараты для очистки воздуха; 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; репелленты; репелленты для окуливания против насекомых; репелленты для собак; средства антибактериальные для мытья рук; средства дезинфицирующие; средства дезинфицирующие для гигиенических целей; средства для уничтожения паразитов; средства моющие для животных [инсектициды]; средства моющие для медицинских целей; средства моющие для скота [инсектициды]; средства моющие для собак [инсектициды]; средства моющие инсектицидные для ветеринарных целей; средства противопаразитарные; шампуни инсектицидные для животных; экстракты табака [инсектициды]» и товаров 21 класса МКТУ «диффузоры для отпугивания комаров, подключаемые к электросети; крысоловки; ловушки для мух; ловушки для насекомых; мышеловки; устройства аэрозольные, за исключением медицинских; устройства для приманивания и уничтожения насекомых электрические; хлопушки для мух» является однородной вышеуказанным товарам 05 класса МКТУ, содержащихся в перечнях противопоставленных товарных знаков (1-4), поскольку являются одним и тем же видом товаров или сопутствующими товарами по уничтожению вредоносных растений и животных, имеют одно и то же назначение, одни те же каналы сбыта и круг потребителей.

Вместе с тем, следует отметить, учитывая вышеустановленное отсутствие сходства сравниваемых знаков, то отсутствует и вероятность смешения однородных товаров маркируемых несходными обозначениями.

Таким образом, коллегия пришла к выводу о соответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 27.10.2021, изменить решение Роспатента от 30.09.2021, зарегистрировать товарный знак по заявке №2020731168.