

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 03.11.2021 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №796300, поданное компанией БАСФ СЕ, Германия (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак «**КОЛЛИФ**» по заявке №2020756121 с приоритетом от 08.10.2020 зарегистрирован 08.02.2021 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за №796300 в отношении товаров 01 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ) на имя компании Синджента Партисипейшнз АГ, Розенталштрассе 67, 4058 Базель, Швейцария (далее – правообладатель), информация о чем была опубликована 08.02.2021 в официальном бюллетене «Товарные знаки, знаки обслуживания, наименования мест происхождения товаров» №3 за 2021 год.

Согласно доводам возражения правовая охрана товарному знаку по свидетельству №796300 предоставлена в нарушение требований пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Приведенные в возражении доводы сводятся к следующему:

- лицу, подавшему возражение, принадлежит исключительное право на товарные знаки «**КОЛЛИС**» по свидетельству №412448 с приоритетом от 14.05.2009 для

товаров 05 класса МКТУ «препараты для уничтожения вредных животных и борьбы с ними; фунгициды, гербициды; пестициды», «**COLLIS**» по международной регистрации №721674 с приоритетом от 02.10.1999 для товаров 05 класса МКТУ «*fungicides, herbicides, insecticides, pesticides*» / «фунгициды; гербициды; инсектициды, пестициды»;

- сходство оспариваемого товарного знака «**КОЛЛИФ**» по свидетельству №796300 и противопоставленных товарных знаков «**КОЛЛИС**» по свидетельству №412448, «**COLLIS**» по международной регистрации №721674, воспринимающихся для российского потребителя в качестве фантазийных обозначений (несмотря на наличие у слова «collis» (лат.) – холм, гора), обусловлено их ассоциированием друг с другом по фонетическому и графическому критериям сходства;

- товары 01 и 05 классов МКТУ оспариваемого и противопоставленных товарных знаков являются однородными, поскольку представляют собой одну категорию продукции и область применения – химические продукты, предназначенные для использования в сельском хозяйстве, садоводстве и лесоводстве с целью уничтожения сорной растительности;

- компания БАСФ СЕ является производителем фунгицидов, гербицидов, инсектицидов, веществ для обработки семян, а компания Синджента Партисипейнз АГ предлагает сельхозпроизводителям широкий ассортимент средств защиты растений, гибридов подсолнечника кукурузы, семян овощных культур, а также семян и черенков цветочных культур, следовательно, эти компании действуют в одном сегменте рынка, их продукция ориентирована на одного и того же потребителя и является конкурирующей, что обуславливает смешение сравниваемых товарных знаков в гражданском обороте.

Учитывая изложенное, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №796300 недействительным полностью.

В качестве иллюстрации доводов возражения лицом, его подавшем, представлены следующие документы:

(1) Сведения о товарных знаках по свидетельствам №796330, №412448 и международном товарном знаке №721674 компаний БАСФ СЕ и Синджента Партисипейшнз АГ;

(2) Страницы сайтов www.academic.ru; www.ecolog.academic.ru, www.newchemistry.ru, www.agroportariz.ru;

(3) Страницы сайтов www.basf.com, www.shop.basf.ru;

(4) сайта www.syngenta.ru.

Правообладатель товарного знака по свидетельству №796300 был надлежащим образом извещен о поступившем возражении, представил свой отзыв по мотивам возражения со следующей аргументацией в защиту сохранения правовой охраны оспариваемого товарного знака:

- оспариваемый и противопоставленные товарные знаки, включающие индивидуализирующие словесные элементы «КОЛЛИФ», «КОЛЛИС» / «COLLIS», отличаются фонетически в силу разного звучания их конечных частей, содержащих твердый звук [ф] и свистящий звук [с], а также графически с учетом разного написания букв «Ф» и «С» в русском языке при сопоставлении словесных обозначений «КОЛЛИФ» и «КОЛЛИС», а также визуального несовпадения большинства графем в обозначениях «КОЛЛИС» и «COLLIS», что имеет принципиальное значение для восприятия знаков в целом;

- отсутствие семантики у оспариваемого товарного знака и восприятие латинского слова «collis» большинством российских потребителей не позволяет провести оценку сопоставляемых товарных знаков по семантическому критерию сходства;

- товары 01 и 05 классов МКТУ сравниваемых обозначений являются узкоспециализированной продукцией специального назначения, предназначенной для информированных потребителей, проявляющих осмотрительность при выборе того или иного средства защиты в сельском хозяйстве;

- с учетом различий сравниваемых обозначений и повышенной степени внимательности потребителей, риск смешения товарных знаков по свидетельствам №796300, №412448 и международной регистрации №721674 отсутствует.

Правообладатель просит принять во внимание изложенные в отзыве доводы и отказать в удовлетворении поступившего возражения, оставив в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №796300 в полном объеме.

Лицо, подавшее возражение, ознакомившись с доводами правообладателя, в своем дополнении к возражению от 23.12.2021 указало, что различие фантазийных слов «КОЛЛИФ» и «КОЛЛИС», заключающееся в одном единственном согласном звуке, является незначительным в условиях совпадения большей их части, при этом с точки зрения основ логопедии вероятность замены звуков [ф] и [с] в устной речи весьма велика. Что касается товаров, а именно, «препаратов для уничтожения вредных животных и борьбы с ними; фунгицидов; гербицидов; пестицидов; инсектицидов» и «средств вспомогательные для использования с гербицидами», то их можно купить как на розничных онлайн площадках «ОБИ», «Ашан», «Леруа Мерлен», «Castorama», «Selgros», «Глобус», так и в розничных магазинах для дачников и садоводов, следовательно, покупателями данных товаров могут быть не только сельскохозяйственные холдинги, но и дачники-любители, садоводы которые не являются экспертами, поэтому сходство наименований товаров только увеличит вероятность смешения однородных товаров потребителями.

Дополнение к возражению содержало приложения, а именно распечатки с сайтов www.myfilology.ru, www.logoped.ru, www.syngenta.ru (5).

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих на заседании коллегии по рассмотрению поступившего возражения представителей компании БАСФ СЕ, коллегия сочла доводы возражения убедительными.

При этом следует упомянуть, что представитель правообладателя, которому была предоставлена возможность участвовать на заседании коллегии в удаленном доступе посредством видео-конференс-связи, в установленное время на связь не вышел, на заседании коллегии отсутствовал, в этой связи возражение компании БАСФ СЕ было рассмотрено в отсутствие правообладателя, что допускается положениями, установленными пунктом 41 Правил ППС.

С учетом даты приоритета (08.10.2020) оспариваемого товарного знака по свидетельству №796300 правовая база для оценки его охраноспособности 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.

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.

Исходя из положений пункта 42 Правил, 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.

Согласно пункту 43 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: 1) внешняя форма; 2) наличие или отсутствие симметрии; 3) смысловое значение; 4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное); 5) сочетание цветов и тонов.

Признаки, указанные в пунктах 42 и 43 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).

Необходимо отметить, что в соответствии с порядком оспаривания и признания недействительной предоставления правовой охраны товарному знаку, установленным

положениями пункта 2 статьи 1513 Кодекса, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку подается заинтересованным лицом.

Основанием для подачи возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку «**КОЛЛИФ**» по свидетельству №796300 с приоритетом от 08.02.2021 по основаниям, предусмотренным пунктом 6 (2) статьи 1483 Кодекса, явилось, имеющееся, по мнению компании БАСФ СЕ, нарушение ее исключительного права на товарные знаки «**КОЛЛИС**» по свидетельству №412448 с приоритетом от 30.06.2010, «**COLLIS**» по международной регистрации №721674 с приоритетом от 02.10.1999, зарегистрированные в отношении однородных товаров.

Наличие у лица, подавшего возражение, исключительного права на указанные товарные знаки с более ранним приоритетом, с которыми, как оно полагает, оспариваемый товарный знак по свидетельству №796300 сходен до степени смешения, позволяет признать компанию БАСФ СЕ заинтересованным в подаче настоящего возражения лицом.

По существу возражения, основанном на выводе о несоответствии оспариваемого товарного знака по свидетельству №796300 требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, необходимо указать следующее.

Оспариваемый товарный знак «**КОЛЛИФ**» по свидетельству №796300 является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными и строчными буквами русского алфавита. Товарный знак по свидетельству №796300 зарегистрирован в отношении товаров 01 класса МКТУ *«средства вспомогательные для использования с гербицидами»*.

Противопоставленный товарный знак «**КОЛЛИС**» [1] по свидетельству №412448 является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Товарный знак зарегистрирован для индивидуализации товаров 05 класса МКТУ *«препараты для уничтожения вредных животных и борьбы с ними; фунгициды, гербициды; пестициды»*.

Противопоставленный знак «**COLLIS**» [2] по международной регистрации №721674 является словесным, выполнен буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана на территории Российской Федерации предоставлена знаку по международной регистрации №721674 предоставлена для товаров 05 класса МКТУ «*fungicides, herbicides, insecticides, pesticides*» / «*фунгициды, гербициды, инсектициды, пестициды*».

При сопоставительном анализе оспариваемого и противопоставленных товарных знаков коллегия руководствуется правоприменительной практикой относительно вопроса сходства товарных знаков и однородности товаров, сформулированную в пункте 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. №10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее - Постановление Пленума Верховного Суда РФ), согласно которой для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

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. При установлении сходства учитывается, в отношении каких элементов имеется сходство – сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения.

Анализ оспариваемого товарного знака по свидетельству №796300 показал, что он включает в свой состав единственный словесный элемент «КОЛЛИФ», который

не выявлен в словарно-справочной литературе, в силу чего воспринимается в качестве выдуманного фантазийного обозначения.

В составе противопоставленных товарных знаков [1] и [2] также присутствует единственный словесный элемент «КОЛЛИС» / «COLLIS», которые, по сути, являются транслитерацией друг друга. Лицо, подавшее возражение, указало на то, что «collis» является словом латинского происхождения со значением «холм, гора». Однако в виду того, что российский потребитель в большинстве своем малознаком с лексикой латинского языка, обозначение «COLLIS» и его транслитерация «КОЛЛИС» будут восприниматься им в качестве слов фантазийного характера. Отсутствие смыслового характера у обозначений «КОЛЛИФ» и «КОЛЛИС» / «COLLIS» нивелирует значение семантического критерия сходства.

Сравниваемые обозначения «КОЛЛИФ» и «КОЛЛИС» / «COLLIS» характеризуются одинаковым числом слогов, имеют тождественный состав гласных и близкий состав согласных звуков, при этом совпадающие звуки располагаются в одинаковой последовательности. Фактически сравниваемые обозначения отличаются друг от друга только согласными звуками [ф] и [с]. Вместе с тем, эти звуки относятся к глухим согласным звукам, в силу того, что занимают конечное положение в сравниваемых словах, в устной речи произносятся нечетко, способны редуцироваться, что обуславливает их слабое влияние на звуковое восприятие обозначений в целом. Учитывая изложенное, можно сделать вывод о высоком фонетическом сходстве сравниваемых товарных знаков.

Относительно графического критерия сходства сравниваемых словесных обозначений следует указать, что они выполнены стандартным шрифтом буквами русского и латинского алфавитов, не имеют оригинальной художественной проработки. В этой связи визуальный признак сходства, как и семантический, при сравнении товарных знаков «КОЛЛИФ» и «COLLIS» [2] не является определяющим, обуславливая вывод о том, что основным критерием сходства в данном случае выступает фонетический признак сходства. Вместе с тем выполнение товарных знаков «КОЛЛИФ» и «КОЛЛИС» [1] буквами русского алфавита, большая часть графем в составе которых совпадает, свидетельствует и о высокой

степени сходства оспариваемого и противопоставленного товарных знаков по свидетельствам №796300, №412448.

Таким образом, сопоставительный анализ оспариваемого и противопоставленных товарных знаков [1], [2] показал высокую степень их сходства за счет фонетического критерия сходства, а в отношении товарного знака [1] фонетический критерий сходства дополняется графическим признаком сходства.

В свою очередь исследовав перечни сопоставляемых товарных знаков, коллегия установила наличие однородности товаров 01 класса МКТУ *«средства вспомогательные для использования с гербицидами»* с товарами 05 класса МКТУ *«гербициды; пестициды»*.

Так, под *«гербицидами»* понимаются химические препараты из группы пестицидов для уничтожения нежелательной, главным образом сорной, растительности. Гербициды применяют в сельском хозяйстве для химической прополки на полях, в садах, виноградниках и т.п. (см. Большой энциклопедический словарь, 2000, <https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc3p/100922>).

Как следует из материалов возражения (2), гербициды производятся в форме растворов, концентратов эмульсий, смачивающихся порошков (реже гранул), содержат, помимо действующего вещества, разбавители и вспомогательные добавки, так называемые адъюванты. От состава этих адъювантов и их физико-химических свойств существенно зависит эффективность гербицидов. Адъюванты могут входить в состав как уже готовых гербицидов, так и продаваться в качестве самостоятельных препаратов, которые можно применять с агрохимией разного назначения.

Вид товара 01 класса МКТУ *«средства вспомогательные для использования с гербицидами»* оспариваемого товарного знака и товары 05 класса МКТУ *«гербициды; пестициды»* противопоставленных товарных знаков (1), (2) соотносятся между собой как род/вид, поскольку *«средства вспомогательные для использования с гербицидами»* используются в процессе производства гербицидов, могут входить в их состав в качестве ингредиента, а также добавляться к гербицидам в целях изменения их качеств. Также указанные товары относятся к одной и той же категории товаров *«химические продукты»* и имеют ту же область применения,

будучи предназначенными для использования в сельском хозяйстве, садоводстве и лесоводстве с целью уничтожения сорной растительности.

Имея одну и ту же область применения, сравниваемые товары могут реализовываться в одних и тех же отделах магазинов, и, соответственно имеют одинаковые условия сбыта и круг потребителей, в роли которых могут выступать не обязательно специалисты в области сельского хозяйства, а обычные садоводы и огородники, приобретающие химическую продукция для защиты растений на своих приусадебных участках.

Таким образом, установленная высокая степень сходства оспариваемого товарного знака по свидетельству №796300 с противопоставленными товарными знаками по свидетельству №412448 и международной регистрации №721674 в целом, а также высокая степень однородности товаров, для индивидуализации которых предназначены сравниваемые товарные знаки, предопределяет вывод о наличии между сравниваемыми товарными знаками сходства до степени смешения согласно требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса и ассоциировании этих обозначений с одним и тем же изготовителем в гражданском обороте. В этой связи имеются основания для удовлетворения поступившего возражения в отношении всех товаров 01 класса МКТУ, приведенных в перечне оспариваемого товарного знака по свидетельству №796300.

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

удовлетворить возражение, поступившее 03.11.2021, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №796300 недействительным полностью.