

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 ППС), рассмотрела возражение, поступившее 02.11.2024, поданное компанией Westland Horticulture Limited, Великобритания (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1752778, при этом установлено следующее.

Международная регистрация №1752778 знака **«SERAMIS»** произведена Международным Бюро ВОИС 20.11.2023 на имя заявителя с датой конвенционного приоритета от 03.05.2023. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 01, 05, 09, 31 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Роспатентом 03.07.2024 было принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1752778 в отношении всех заявленных товаров 01, 05, 09, 31 классов МКТУ.

Данное решение мотивировано несоответствием знака по международной регистрации №1752778 в отношении всех перечисленных товаров требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Указанное несоответствие обосновано выявлением сходных до степени смешения товарных знаков:



[1] «» по свидетельству №415510 с приоритетом от 21.09.2009, зарегистрированного на имя компании Вестлэнд Дойчлэнд ГмбХ, Ам Болшайд, 56424 Могендорф, Германия в отношении товаров 01, 05, 09, 31 классов МКТУ.

[2] «**SERAMIS**» по свидетельству №361135 с датой приоритета от 18.09.2007, зарегистрированного на имя Вестлэнд Дойчлэнд ГмбХ, Ам Болшайд, 56424 Могендорф, Германия (DE) (Westland Deutschland GmbH, Am Bollscheid, 56424 Mogendorf, Germany) в отношении товаров 01, 05, 09, 31 классов МКТУ.

В поступившем 02.11.2024 возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента от 03.07.2024 в связи со следующим.

Заявитель сообщает о том, что правообладателем товарных знаков выдано письмо-согласие на предоставление правовой охраны заявленному обозначению на имя заявителя, и государственный реестр актуализирован в части нового наименования правообладателя, противопоставление товарных знаков по свидетельствам РФ №№361135, 415541 может и должно быть снято на основании положений абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса для всех испрашиваемых товаров 01, 05, 09, 31 классов МКТУ.

На основании изложенного заявитель просит удовлетворить возражение, отменить решение экспертизы и вынести решение о предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации №1752778 на территории Российской Федерации в отношении товаров 01, 05, 09, 31 классов МКТУ.

В подтверждение изложенных доводов заявителем приобщены следующие дополнительные материалы:

1. Просьбы к экспертизе разъяснить основания для отказа;
2. Разъяснение экспертизы оснований для отказа;
3. Копия ответа на предварительный отказ с письмом-согласием и подтверждением подачи;
4. Копии заявлений о внесении изменений в наименование правообладателя ТЗ №№ 361135, 415541.

Изучив материалы дела и заслушав участника рассмотрения возражения, коллегия пришла к следующим выводам.

С учетом даты (03.05.2023) конвенционного приоритета знака по международной регистрации №1752778 правовая база для оценки ее охраноспособности 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 абзацем пятым пункта 6 статьи 1483 Кодекса регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, допускается с согласия правообладателя при

условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

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.

Согласно пункту 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как 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.

В соответствии с пунктом 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.

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.

Согласно пункту 46 Правил согласие правообладателя составляется в письменной произвольной форме (далее – письмо-согласие) и представляется в подлиннике для приобщения к документам заявки.

Знак «**SERAMIS**» по международной регистрации №1752778 с конвенционным приоритетом 03.05.2023 является словесным и выполнен стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 01, 05, 09, 31 классов МКТУ.



Противопоставленные товарные знаки [1] «**SERAMIS**» по свидетельству №415510 с приоритетом от 21.09.2009, [2] «**SERAMIS**» по свидетельству №361135 с датой приоритета от 18.09.2007 содержат словесный элемент «SERAMIS», выполненный буквами латинского алфавита.

Анализ на соответствие требованиям пункта 6 (2) статьи 1482 Кодекса знака по международной регистрации №1752778 показал следующее.

Знак по международной регистрации №1752778 и противопоставленные товарные знаки [1-2] содержат тождественный словесный элемент SERAMIS, выполненный буквами латинского алфавита.

При этом, знак по международной регистрации №1752778 и противопоставленный знак [1] отличаются по своему характеру – словесный и комбинированный соответственно.

Вместе с тем знак по международной регистрации №1752778 “**SERAMIS**” и противопоставленный знак [2] “**SERAMIS**” являются словесными, состоят из одного и того же слова и отличаются только видом шрифта. Несмотря на незначительные визуальные отличия, они воспринимаются как тождественные, благодаря использованию одних и тех же букв латинского алфавита, выполненных стандартным шрифтом, расположенных в одинаковой последовательности.

Что касается однородности сопоставляемых товаров, то установлено следующее.

Испрашиваемые товары 01 класса МКТУ “*Chemical products for agricultural, horticultural and forestry use; fertilizers; potting mould and garden mould; artificial soil substitutes of treated clay; plant based mediums for growing plants; clay; rooting compounds for plants; plant tonics and liquid substances for polishing plant leaves; organic and inorganic soil conditioning products; organic and inorganic soil conditioning chemicals; plant foods and nutrients; composts; soil for growing in grow-bags; lawn feeds; agricultural and horticultural aggregates consisting of sand, rock, mineral, grit and/or gravel fragments; peat; fertilisers; manures (natural and artificial); soil conditioning preparations for regulating and enhancing the growth of agricultural and horticultural products; humus top dressing; parts and fittings for all of the aforesaid; none of the aforesaid goods being for aquatic purposes* (Химические продукты для сельского хозяйства, садоводства и лесного хозяйства; удобрения; почвенная смесь и садовый грунт; искусственные заменители почвы из обработанной глины; растительные среды для выращивания растений; глина; корневые составы для растений; тоники для растений и жидкие вещества для полировки листьев растений; органические и

неорганические продукты для улучшения почвы; органические и неорганические химикаты для улучшения почвы; подкормки и питательные вещества для растений; компосты; почва для выращивания в мешках для выращивания; подкормки для газонов; сельскохозяйственные и садоводческие заполнители, состоящие из песка, камней, минералов, гравия и/или гравия; торф; удобрения; навоз (натуральный и искусственный); препараты для улучшения почвы для регулирования и улучшения роста сельскохозяйственной и садоводческой продукции; перегнойная подкормка; детали и принадлежности для всего вышеперечисленного; ни один из вышеперечисленных товаров не предназначен для водных целей)» однородны товарам 01 класса МКТУ противопоставленных знаков [1-2], так как все представляют собой химические препараты для сельского хозяйства и лесоводства.

Испрашиваемые товары 05 класса МКТУ «Pesticides; fungicides; herbicides; preparations for killing weeds and destroying vermin; chemical preparations for pesticidal purposes; animal repellents; parts and fittings for all of the aforesaid; none of the aforesaid goods being for aquatic purposes (Пестициды; фунгициды; гербициды; препараты для уничтожения сорняков и уничтожения вредителей; химические препараты для использования в качестве пестицидов; репелленты для животных; части и принадлежности для всего вышеперечисленного; ни один из вышеперечисленных товаров не предназначен для использования в водной среде)» однородны пестицидам и гербицидам противопоставленных знаков.

Испрашиваемые товары 09 класса МКТУ «Watering indicators for pot plants; apparatus for measuring the ph-value and salt content of plant growing mediums; apparatus for measuring light intensity; parts and fittings for all of the aforesaid; none of the aforesaid goods being for aquatic purposes (Индикаторы полива для горшечных растений; приборы для измерения pH-значения и содержания солей в средах выращивания растений; приборы для измерения интенсивности света; части и принадлежности для всего вышеперечисленного; ни один из вышеперечисленных товаров не предназначен для использования в водной среде)» в части тождественны,

а в другой части однородны соответствующим товарам противопоставленных знаков [1-2], которые представляют собой измерительные приборы для растений.

Испрашиваемые товары 31 класса МКТУ *«Agricultural, horticultural and forestry products; peat; living plants; straw and bark mulch; mushroom spawn for plant propagation; seeds; natural plants; flowers; food stuffs for animals; bird food; bird seed; propagation material [seeds]; parts and fittings for all of the aforesaid; none of the aforesaid goods being for aquatic purposes (Сельскохозяйственная, садоводческая и лесная продукция; торф; живые растения; соломенная и коряная мульча; грибной мицелий для размножения растений; семена; живые растения; цветы; корма для животных; корм для птиц; семена для птиц; материал для размножения [семена]; части и принадлежности для всего вышеперечисленного; ни один из вышеперечисленных товаров не предназначен для водных целей)»* в части тождественны, а в остальной части однородны товарам противопоставленных товарных знаков [1-2].

Заявителем не оспаривается факт сходства сопоставляемых обозначений и однородность товаров, в отношении которых испрашивается регистрация, товарам, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки.

Вместе с тем, заявитель, согласно доводам возражения, полагает, что предоставление оригинала письма-согласия от владельца противопоставленных товарных знаков позволяет снять основание для отказа, мотивированное требованиями пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Представленное с ответом на уведомление письмо-согласие может быть учтено в качестве основания для снятия противопоставления с товарным знаком [1], который не является тождественным со знаком по международной регистрации №1752778. Однако, представленное согласие не может быть учтено в качестве обстоятельства, преодолевающего противопоставление с товарным знаком [2], который является тождественным со знаком по международной регистрации.

Положения абзаца пятого пункта 6 статьи 1483 Кодекса ограничивают случаи предоставления письма-согласия только в части их принятия от владельцев сходных знаков, но не тождественных. Это положение не имеет исключений в связи с тем,

что лицо, выдавшее согласие, является родственной компанией относительно заявителя.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 02.11.2024,
оставить в силе решение Роспатента от 03.07.2024.**