

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 в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 21.10.2024, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «ТестГен», город Ульяновск (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2023724077, при этом установила следующее.



Обозначение «ТестГен» по заявке №2023724077 заявлено на регистрацию товарного знака с приоритетом по дате поступления 27.03.2023 в отношении товаров и услуг 05, 09, 10, 42, 44 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 24.06.2024 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2023724077 в отношении товаров и услуг 09, 10, 42, 44

классов МКТУ с указанием слов “Генетика нового поколения” в качестве неохраняемых элементов.

В отношении товаров 05 классов МКТУ установлено несоответствие заявленного обозначения требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, так как выявлен сходный до степени смешения товарный знак «**ТЕСТОГЕНОН**» по свидетельству №478427 (приоритет от 12.04.2011, продлен до 12.04.2031), зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью "РИА "Панда", 199155, Санкт-Петербург, ул. Железноводская, д. 17/5, лит. Д в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ (см. открытые реестры ФИПС, <https://new.fips.ru/registers-web/>).

В связи с вышеизложенным заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для всех заявленных товаров 05 класса МКТУ на основании положений пункта 6 статьи 1483 Кодекса, словесные элементы «Генетика нового поколения» заявленного обозначения не являются предметом самостоятельной правовой охраны на основании положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 21.10.2024 поступило возражение, доводы которого сводятся к следующему.

Заявитель считает, что отсутствует вероятность смешения заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по свидетельству №478427.

Испрашиваемые товары и товары противопоставленного знака не являются однородными, так как характеризуются различным назначением, видами и способами реализации.

Сопоставляемые обозначения воспринимаются потребителями как несходные согласно результатам проведенного социологического опроса, проведенного ФНИСЦ РАН.

В оспариваемом решении отсутствует развернутый анализ товаров, указанных в перечнях заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков на предмет их однородности либо неоднородности и как следствие не

исследован вопрос о сходстве (однородности) товаров, предлагаемых под спорными товарными знаками.

По мнению заявителя, сопоставляемые обозначения существенно различаются композиционным построением, наличием в спорном обозначении различных изобразительных/словесных элементов, специфики потребителей.

Применение пункта 1 статьи 1483 Кодекса к словесным элементам «Генетика нового поколения» не оспаривается заявителем.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 24.06.2024 и зарегистрировать обозначение по заявке №2023724077 в отношении товаров 05 класса МКТУ в дополнение к товарам и услугам, для которых уже принято решение о регистрации.

С возражением представлены следующие материалы:

1. Выписка ЕГРЮЛ ООО «ТестГен»;
2. Выписка ЕГРЮЛ ООО «ЭС ДЖИ»;
3. Определение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 23.11.2018 по делу №А56-31284/2018;
4. Решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 30.10.2018 по делу №А56-31284/2018;
5. Копия публикации о начале проведения торгов на официальном сайте ЕФРСБ;
6. Ответ конкурсного управляющего;
7. Копия договора об отчуждении исключительного права на товарный знак с актом приема-передачи;
8. Определение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 13.04.2022 по делу №А56-31284/2018

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

С учетом даты (27.03.2023) подачи заявки №2023724077 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 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 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.

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.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное



обозначение «Генетика
нового поколения ТестГен» по заявке №2023724077, состоящее из словесных элементов «ТестГен Генетика нового поколения», выполненных буквами русского алфавита, а также из изобразительных элементов в виде зеленых волн. Государственная регистрация заявленного обозначения испрашивается для товаров 05 класса МКТУ в дополнение к товарам и услугам, для которых ранее было принято решение о государственной регистрации.

Противопоставленный товарный знак [1] «**ТЕСТОГЕНОН**» по свидетельству №478427 с приоритетом от 12.04.2011 выполнен буквами русского алфавита. Правовая охрана товарного знака действует в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ.

Анализ обозначения по заявке №2023724077 на предмет его соответствия требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса показал следующее.



Сопоставление заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [1] «**ТЕСТОГЕНОН**» показало наличие в них фонетически сходных словесных элементов «ТЕСТГЕН» и «ТЕСТОГЕНОН», отличающихся тремя буквами, при совпадении слогов «ТЕСТ» и «ГЕН». Вместе с тем фонетическая длина сопоставляемых слов, действительно, является разной. Так, в заявленном обозначении два слога, в то время как в противопоставленном – четыре.

Семантический критерий сходства не подлежит применению, так как сопоставляемые слова отсутствуют в словарных источниках информации.

Графически сравниваемые охраняемые словесные элементы выполнены буквами одинакового алфавита, ввиду чего производят сходное визуальное впечатление.

Дополнительные графические и словесные элементы в заявленном обозначении не опровергают установленного сходства основных индивидуализирующих элементов.

Учитывая установленное фонетическое совпадение двух слогов из четырех в сопоставляемых обозначениях, а также выполнение обозначений буквами одинакового алфавита - степень сходства сопоставляемых обозначений следует охарактеризовать как среднюю.

Анализ однородности испрашиваемых товаров 05 класса МКТУ и товаров, в отношении которых охраняется противопоставленный товарный знак, показал следующее.

Испрашиваемые товары 05 класса МКТУ *«наборы диагностические, включающие в основном реагенты для молекулярно-генетических анализов наборы диагностические, включающие в основном реагенты для пир-анализа; наборы диагностические, включающие в основном реагенты для секвенирования нового поколения (ngs); наборы диагностические, включающие в основном реагенты для*

иммуноферментного анализа; наборы диагностические, включающие в основном реагенты для экспресс-диагностики (иммунохроматографического анализа)» представляют собой лабораторные вещества для проведения анализов.

Товары 05 класса МКТУ противопоставленного товарного знака *«препараты биологические для ветеринарных целей; препараты ветеринарные; продукты детского питания»* представляют собой ветеринарные препараты и детское питание.

Таким образом, сопоставляемые товары относятся к товарам разных родовых групп (диагностические реагенты и ветеринарные препараты/детское питание), характеризуются разными условиями реализации (посредством распространения по специализированным лабораторным организациям, закупки лечебно-диагностическими учреждениями с одной стороны, и через магазины для животных или магазины розничной торговли), разным назначением (для проведения лабораторных испытаний в случае с испрашиваемыми товарами и для кормления детей/лечения животных), разным кругом потребителей (лабораторными организациями и владельцами животных, родителями детей).

Принимая во внимание установленные отличия в таких критериях однородности как родо-видовая группа, круг потребителей, условия реализации и назначение товаров, следует сделать вывод об отсутствии признаков однородности сравниваемых товаров.

Следовательно, несмотря на вывод об установленной средней степени сходства сопоставляемых обозначений, в отсутствии вывода об однородности товаров, не может быть сделан вывод о вероятности смешения.

Таким образом, основание для отказа в регистрации обозначения по заявке, мотивированное требованиями пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса подлежит снятию.

Кроме того, при снятии пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса коллегией учтен представленный с ответом на уведомление социологический отчет с заключением №87-2024 от 18.04.2024 ФНИСЦ РАН. Согласно данному заключению 98% опрошенных не ассоциируют заявленное обозначение с противопоставленным товарным знаком, при этом 91% респондентов считают сравниваемые обозначения

не сходными по внешнему виду, 88% определили их не сходными по звучанию, и 85% - по смыслу. Кроме того потребители воспринимают сравниваемые товарные знаки как принадлежащие разным компаниям. Указанные результаты дополнительно учтены в качестве обстоятельств, влияющих на вывод о вероятности смешения в соответствии с положениями пункта 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. №10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации".

Ввиду того, что применение пункта 1 статьи 1483 Кодекса к словесным элементам «Генетика нового поколения» не оспаривалось в возражении, необходимость в исследовании данного основания отсутствует.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 21.10.2024, изменить решение Роспатента от 24.06.2024 и зарегистрировать товарный знак по заявке №№2023724077.