

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса 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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454), рассмотрела поступившее 15.02.2024 возражение, поданное Индивидуальным предпринимателем Балабаевым Жанабаем Айткалиевичем, Оренбургская обл., Александровский р-н, п. Марковский (далее – лицо, подавшее возражение), в отношении решения Роспатента о государственной регистрации товарного знака по заявке №2022776235, при этом установила следующее.

Заявка №2022776235 на регистрацию словесного обозначения «**ЭЛАНТ ЭКСТРА**» была подана на имя заявителя 25.10.2022 в отношении товаров 01 и 05 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Решением Роспатента от 26.10.2023 заявленному обозначению была предоставлена правовая охрана в отношении всех заявленных товаров 01 класса МКТУ с указанием словесного элемента «ЭКСТРА» в качестве неохраноспособного элемента обозначения.

В отношении всех заявленных товаров 05 класса МКТУ было отказано в предоставлении правовой охраны заявленному обозначению ввиду несоответствия требованиям пунктов 1 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы экспертизы мотивированы тем, что заявленное обозначение

сходно до степени смешения с серией товарных знаков «  OLANT » по

свидетельству № 656797 с приоритетом от 28.07.2017, «  OLANT » по

свидетельству № 656796 с приоритетом от 28.07.2017, «  OLANT » по

свидетельству № 572187 с приоритетом от 09.03.2015, «  OLANT » по

свидетельству № 351839 с приоритетом от 19.02.2007 (срок действия регистрации продлен до 19.02.2027) зарегистрированными на имя Общества с ограниченной ответственностью " Альбатрос", Москва, в отношении товаров 05 класса МКТУ, являющихся однородными заявленным товарам 05 класса МКТУ.

При этом установлено, что входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «ЭКСТРА» («экстра» - обозначает выход за пределы чего-л.; высшего качества. (См. «Словарь многих выражений» https://all_words.academic.ru/107719/%D1%8D%D0%BA%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0-)) не обладает различительной способностью, так как указывает на качество и свойство товаров, а также носит хвалебный характер, в связи с чем является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 15.02.2024 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к тому, что заявителем не оспаривается сходство сравниваемых обозначений, вместе с тем им было получено письмо-согласие от правообладателя противопоставленной серии товарных знаков на регистрацию товарного знака по заявке №2022776235 в отношении товаров 05 класса МКТУ.

Заявитель выражает согласие с указанием словесного элемента «ЭКСТРА» в качестве неохраняемого элемента

На основании изложенного в возражении, поступившем 15.02.2024, содержится просьба изменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака, в том числе, в отношении всех заявленных товаров 05 класса МКТУ.

Заявителем 18.03.2024 был представлен оригинал письма-согласия [1] от правообладателя противопоставленных товарных знаков.

Изучив материалы дела и заслушав представителя лица, подавшего возражение, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (25.10.2022) заявки №2022776235 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает вышеуказанный 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.

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 при условии, что такая регистрация не может

явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем (абзац 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, пункт 46 Правил).

Согласно требованиям пункта 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно 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. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.

В соответствии с пунктом 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (1) – (3) настоящего пункта. Признаки, перечисленные в подпунктах (1) – (3) настоящего пункта, 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 и т.д.

В соответствии с пунктом 46 Правил согласие правообладателя составляется в письменной произвольной форме и представляется в подлиннике для приобщения к документам заявки. В этом же пункте указаны сведения, наличие которых проверяется при рассмотрении письма-согласия.

Заявленное обозначение « **ЭЛАНТ ЭКСТРА** » выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая

охрана испрашивается в отношении товаров 01 и 05 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Заявителем 25.10.2022 было подано заявление об изменении перечня испрашиваемых товаров, а именно:

01 класса МКТУ «добавки химические для инсектицидов; добавки химические для фунгицидов; кислоты; кислоты минеральные; клеи для промышленных целей; клеи природные [клеящие вещества] для промышленных целей; клеи растительные для борьбы с насекомыми; купорос медный; масло хлорированное антраценовое для защиты растений; нитраты; препараты бактериальные не для медицинских или ветеринарных целей; препараты биологические не для медицинских или ветеринарных целей; препараты для регулирования роста растений; препараты из микроорганизмов, за исключением используемых для медицинских или ветеринарных целей; препараты химические для защиты винограда от милдью; препараты химические для защиты злаков от головни; препараты химические для профилактики болезней винограда; препараты химические для профилактики болезней зерновых растений; препараты, препятствующие прорастанию семян овощных культур; селитры; средства вспомогательные, не предназначенные для медицинских или ветеринарных целей; сульфаты; сульфиды; сульфокислоты; суперфосфаты [удобрения]; торф [удобрение]; удобрения; ферменты для промышленных целей; ферменты для химических целей; фосфаты [удобрения]; химикаты для лесного хозяйства, за исключением фунгицидов, гербицидов, инсектицидов и паразитицидов; химикаты для садоводства и огородничества, за исключением фунгицидов, гербицидов, инсектицидов и паразитицидов; химикаты для сельского хозяйства, за исключением фунгицидов, гербицидов, инсектицидов и паразитицидов; химикаты для удобрения почвы; химикаты промышленные; эфиры простые; эфиры сложные»

05 класса МКТУ «акарициды; бактерициды; биоциды; инсектициды; йодоформ; каломель [фунгициды]; карбонил [противопаразитарное

средство]; пестициды; препараты для стерилизации почвы; препараты для уничтожения вредных животных; препараты для уничтожения вредных растений [в том числе гербициды]; препараты для уничтожения домовых грибов; препараты для уничтожения личинок насекомых; препараты для уничтожения мух; препараты для уничтожения мышей; препараты для уничтожения наземных моллюсков; препараты противоспоровые; 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; репелленты; репелленты для окуливания против насекомых; средства дезинфицирующие; средства для уничтожения паразитов; средства противопаразитарные; фунгициды; экстракты табака [инсектициды]; яд крысиный; яды; яды бактериальные».

Заявленному обозначению согласно решению Роспатента от 26.10.2023 была предоставлена правовая охрана в отношении всех испрашиваемых (вышеперечисленных) товаров 01 класса МКТУ. Установленное несоответствие элемента «ЭКСТРА» требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса заявителем не оспаривается.

Отказ в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022776235 в отношении всех испрашиваемых товаров 05 класса МКТУ основан на его несоответствии требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса ввиду наличия сходной до степени смешения серии товарных знаков



« OLANT » по свидетельству № 656797, « ОЛАНТ » по свидетельству № 656796,



OLANT

« OLANT » по свидетельству № 572187, «ОЛАНТ» по свидетельству №351839 ранее зарегистрированной на имя Общества с ограниченной ответственностью «Альбатрос», в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ.



Сходство сравниваемых обозначений, а также однородность перечней товаров заявителем не оспаривается.

При анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при принятии решения Роспатента от 26.10.2023.

К указанным обстоятельствам относится письменное согласие [1] правообладателя вышеуказанного противопоставленного товарного знака на

регистрацию товарного знака « **ЭЛАНТ ЭКСТРА** » по заявке №2022776235 на имя заявителя в отношении товаров 05 класса МКТУ, а именно: *«акарициды; бактерициды; биоциды; инсектициды; йодоформ; каломель [фунгициды]; карбонил [противопаразитарное средство]; пестициды; препараты для стерилизации почвы; препараты для уничтожения вредных животных; препараты для уничтожения вредных растений [в том числе гербициды]; препараты для уничтожения домашних грибов; препараты для уничтожения личинок насекомых; препараты для уничтожения мух; препараты для уничтожения мышей; препараты для уничтожения наземных моллюсков; препараты противоспоровые; 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; репелленты; репелленты для окуливания против насекомых; средства дезинфицирующие; средства для уничтожения паразитов; средства противопаразитарные; фунгициды; экстракты табака [инсектициды]; яд крысиный; яды; яды бактериальные; аминокислоты для ветеринарных целей; антибиотики; биомаркеры диагностические для медицинских целей; бумага клейкая от мух; бумага с особой пропиткой от моли; бумага реактивная для ветеринарных целей; вакцины; вещества питательные для микроорганизмов; жир рыбий; дезодоранты [за исключением предназначенных для человека]; добавки*

минеральные пищевые; добавки пищевые; добавки пищевые белковые; добавки пищевые для животных; добавки пищевые дрожжевые; добавки пищевые из альгината; добавки пищевые из глюкозы; добавки пищевые из казеина; добавки пищевые из лецитина; добавки пищевые из протеина для животных; добавки пищевые из семян льна; добавки пищевые ферментные; дрожжи для фармацевтических целей; клетки стволовые для ветеринарных целей; кора ангустура для медицинских целей; кора деревьев для фармацевтических целей; кора кондураговая для медицинских целей; кора кротоновая; кора мангрового дерева для фармацевтических целей; кора миробалана для фармацевтических целей; кора хинного дерева для медицинских целей; корма лечебные для животных; корни лекарственные; корни ревеня для фармацевтических целей; культуры микроорганизмов для медицинских или ветеринарных целей; лосьоны для ветеринарных целей; лосьоны для собак; масла для защиты от слепней, оводов; мука для детского питания; мука для фармацевтических целей; мука рыбная для фармацевтических целей; мухоловки клейкие; ошейники противопаразитарные для животных; препараты бактериологические для медицинских или ветеринарных целей; препараты биологические для ветеринарных целей; препараты ветеринарные; препараты витаминные; препараты для освежения воздуха; препараты для очистки воздуха; препараты бактериальные для медицинских и ветеринарных целей; препараты диагностические для ветеринарных целей; препараты для расширения бронхов; препараты из микроорганизмов для медицинских или ветеринарных целей; препараты с микроэлементами для человека или животных; препараты фармацевтические; препараты ферментативные для ветеринарных целей; препараты химические для ветеринарных целей; препараты химико-фармацевтические; препараты химические для фармацевтических целей; препараты, предохраняющие от моли; продукты детского питания; репелленты для собак; свечи медицинские, суппозитории; смазки для ветеринарных целей; средства антисептические; средства

дезинфицирующие для гигиенических целей; средства моющие для животных; среды питательные для культур бактерий; сыворотки; ткани биологические культур для ветеринарных целей; травы лекарственные; ферменты для ветеринарных целей; цемент для копыт животных; экстракты растений для фармацевтических целей».

Коллегия отмечает, что представленное письмо-согласие содержит, в том числе, позиции товаров 05 класса МКТУ «*аминокислоты для ветеринарных целей; антибиотики; биомаркеры диагностические для медицинских целей; бумага клейкая от мух; бумага с особой пропиткой от моли; бумага реактивная для ветеринарных целей; вакцины; вещества питательные для микроорганизмов; жир рыбий; дезодоранты [за исключением предназначенных для человека]; добавки минеральные пищевые; добавки пищевые; добавки пищевые белковые; добавки пищевые для животных; добавки пищевые дрожжевые; добавки пищевые из альгината; добавки пищевые из глюкозы; добавки пищевые из казеина; добавки пищевые из лецитина; добавки пищевые из протеина для животных; добавки пищевые из семян льна; добавки пищевые ферментные; дрожжи для фармацевтических целей; клетки стволовые для ветеринарных целей; кора ангустура для медицинских целей; кора деревьев для фармацевтических целей; кора кондураговая для медицинских целей; кора кротоновая; кора мангрового дерева для фармацевтических целей; кора миробалана для фармацевтических целей; кора хинного дерева для медицинских целей; корма лечебные для животных; корни лекарственные; корни ревеня для фармацевтических целей; культуры микроорганизмов для медицинских или ветеринарных целей; лосьоны для ветеринарных целей; лосьоны для собак; масла для защиты от слепней, оводов; мука для детского питания; мука для фармацевтических целей; мука рыбная для фармацевтических целей; мухоловки клейкие; ошейники противопаразитарные для животных; препараты бактериологические для медицинских или ветеринарных целей; препараты биологические для ветеринарных целей; препараты*

ветеринарные; препараты витаминные; препараты для освежения воздуха; препараты для очистки воздуха; препараты бактериальные для медицинских и ветеринарных целей; препараты диагностические для ветеринарных целей; препараты для расширения бронхов; препараты из микроорганизмов для медицинских или ветеринарных целей; препараты с микроэлементами для человека или животных; препараты фармацевтические; препараты ферментативные для ветеринарных целей; препараты химические для ветеринарных целей; препараты химико-фармацевтические; препараты химические для фармацевтических целей; препараты, предохраняющие от моли; продукты детского питания; репелленты для собак; свечи медицинские, суппозитории; смазки для ветеринарных целей; средства антисептические; средства дезинфицирующие для гигиенических целей; средства моющие для животных; среды питательные для культур бактерий; сыворотки; ткани биологические культур для ветеринарных целей; травы лекарственные; ферменты для ветеринарных целей; цемент для копыт животных; экстракты растений для фармацевтических целей», которые отсутствуют в изменённом перечне, представленном заявителем 25.10.2022, в связи с чем, регистрация заявленного обозначения в отношении части указанных товаров 05 класса МКТУ не может быть осуществлена.

С учетом приведенных в абзаце 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса положений о том, что регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленным товарным знаком, допускается при наличии согласия их правообладателя, в том случае, если не способна ввести потребителя в заблуждение, необходимо отметить следующее.

Согласно требованиям законодательства, при рассмотрении вопроса регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака с согласия правообладателя противопоставленного товарного знака следует учитывать, что вероятность возникновения смешения заявленного обозначения и

противопоставленного товарного знака существенно возрастает, в частности, в случае, если:

1. заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки имеют степень сходства, приближенную к тождеству;
2. противопоставленные товарные знаки широко известны среди потенциальных потребителей товара и ассоциируются с конкретным производителем;
3. противопоставленные товарные знаки являются коллективным или общеизвестными товарными знаками.

Так, заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №№656797, 656796, 572187, 351839 не тождественны, имеют отдельные визуальные различия, при этом противопоставленные товарные знаки не являются коллективными и общеизвестными, кроме того коллегия не имеет сведений об их широкой известности.

Таким образом, наличие письма-согласия от правообладателя противопоставленных товарных знаков, возможность предоставления которого предусмотрена положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, при отсутствии введения потребителя в заблуждение, позволяет снять указанные противопоставления и зарегистрировать товарный знак по заявке №2022776235 в отношении товаров 05 класса МКТУ, а именно: *акарициды; бактерициды; биоциды; инсектициды; йодоформ; каломель [фунгициды]; карбонил [противопаразитарное средство]; пестициды; препараты для стерилизации почвы; препараты для уничтожения вредных животных; препараты для уничтожения вредных растений [в том числе гербициды]; препараты для уничтожения домашних грибов; препараты для уничтожения личинок насекомых; препараты для уничтожения мух; препараты для уничтожения мышей; препараты для уничтожения наземных моллюсков; препараты противоспоровые; 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; репелленты; репелленты для окуривания против насекомых; средства дезинфицирующие; средства для уничтожения паразитов; средства противопаразитарные; фунгициды; экстракты табака [инсектициды]; яд крысиный; яды; яды бактериальные».

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

удовлетворить возражение, поступившее 15.02.2024, изменить решение Роспатента от 26.10.2023 зарегистрировать товарный знак по заявке №2022776235.