

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 №231-ФЗ, и в соответствии с Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520, рассмотрела возражение от 13.11.2007, поданное компанией «Байер АГ», Германия (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №303081, при этом установлено следующее.

Регистрация оспариваемого товарного знака по заявке №2004730121/50 с приоритетом от 27.12.2004 произведена 17.03.2006 за №303081 на имя Закрытого акционерного общества Промышленная Группа «АЛСИКО», Москва (далее - правообладатель) в отношении товаров 01, 05 и услуг 44 классов МКТУ, указанных в перечне.

Согласно материалам заявки оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «ФОЛИНОР», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 13.11.2007 оспаривается правомерность регистрации указанного товарного знака, произведенной, по мнению лица, подавшего возражение, в нарушение требований, установленных пунктом 3 статьи 6 и пунктом 1 статьи 7 Закона Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" от 23.09.1992, №3520-1, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 № 166-ФЗ, введенными в действие 27.12.2002 (далее - Закон).

Возражение мотивировано тем, что товарный знак «ФОЛИНОР» по свидетельству № 303081 сходен до степени смешения со знаком «FOLICUR» по международной регистрации №456839 [1] с датой регистрации от 19.11.1980 в отношении однородных товаров 01, 05 классов МКТУ, и товарным знаком «ФОЛИКУР» по свидетельству №184010 [2] с приоритетом от 22.07.1998 в

отношении однородных товаров 05 класса МКТУ, правообладателем которых является иное лицо.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- фонетическое сходство сравниваемых обозначений обусловлено тождеством начальных частей обозначений «ФОЛИ-» и окончаний «-Р»;
- визуальное сходство знаков обусловлено общим зрительным впечатлением, поскольку оба знака выполнены обычным стандартным шрифтом без использования оригинальной графики;
- сходство знаков до степени смешения подтверждается экспертным заключением о соотношении словесных элементов «ФОЛИНОР» и «ФОЛИКУР»/«FOLICUR», подготовленным и.о. заведующего отделом Института Языкоznания РАН, доктором филологических наук, профессором Н.В. Солнцевой;
- проведенное фонетическое исследование, основанное на результате частотности словоупотребления обозначений «ФОЛИНОР» и «ФОЛИКУР» в поисковой системе Google, доказывает, что их «фонетические оболочки вызывают устойчивые и неизменные звуковые и визуальные ассоциации у носителей русского языка на фоне давно существующего английского слова «FOLICUR»;
- по сведениям, полученным из «Списка пестицидов и агрохимикатов», разрешенных к применению на территории Российской Федерации на 2006г. (стр.122-125), сопоставляемые обозначения используются для маркировки фунгицида, предназначенного для борьбы с заболеваниями зерновых культур, и содержат одно и то же действующее вещество;
- использование оспариваемого товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленными знаками, для маркировки одного и того же продукта – фунгицида, создает угрозу введения потребителя в заблуждение относительно производителя этого продукта;
- в то же время использование оспариваемого товарного знака для маркировки продукта иного вида, чем фунгицид, будет вводить потребителя в заблуждение относительно самого продукта, его свойств и назначения.

В возражении изложена просьба о признании правовой охраны товарного знака по свидетельству №303081 недействительной для части товаров 01 класса МКТУ, а именно: «химические продукты, предназначенные для использования в сельском хозяйстве» и части товаров 05 класса МКТУ: «препараты для уничтожения вредных животных; фунгициды, гербициды».

На заседании коллегии лицо, подавшее возражение, уточнило объем своих притязаний с учетом изменений, внесенных в перечень товаров и услуг по свидетельству №303081(см. Приложение).

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (27.12.2004) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32, зарегистрированным в Минюсте России 25.03.2003 г. под № 4322, и введенные в действие с 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (если заявки на них не отозваны) или 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 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты (а) – (в)) Правил.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю, если они обозначены тождественными или сходными товарными знаками. При этом

принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

В соответствии с пунктом 3 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

Согласно пункту (2.5.1) Правил к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности. Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №303081 является словесным и состоит из выполненного стандартным шрифтом буквами русского алфавита слова «ФОЛИНОР», не имеющего смыслового значения. Знак зарегистрирован для товаров 01, 05 и услуг 44 классов МКТУ.

Противопоставленный знак [1] является словесным и представляет собой фантастическое обозначение «FOLICUR», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Знак предназначен для маркировки товаров 01 и 05 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Противопоставленный знак [2] также является словесным и представляет собой фантастическое обозначение «Фоликур», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, причем буква «Ф» выполнена заглавной. Знак предназначен для маркировки товаров 05 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Анализ сопоставляемых словесных обозначений показал, они не являются сходными в силу отсутствия между ними фонетического сходства.

Отсутствие фонетического сходства знаков обусловлено различием в их звуковом воспроизведении. В частности, несмотря на совпадение двух начальных

слогов, знаки имеют различные третий слоги «-НОР» и «-КУР/CUR», на которые падает ударение при произнесении сопоставляемых словесных обозначений, что позволяет признать их несходными в фонетическом плане. Сонорность согласных Н, К, отсутствие созвучности у гласных О – У приводит к тому, что указанные части обозначений звучат четко и ясно, придавая существенное фонетическое различие сравниваемым знакам в целом.

Сравниваемые товарные знаки следует признать сходными графически, поскольку они выполнены стандартным шрифтом без каких-либо особенностей. Однако указанный фактор является второстепенным и не оказывает существенного влияния на сходство обозначений в целом, так как при анализе словесных обозначений основное значение имеет фонетический критерий.

Что касается семантики сравниваемых словесных обозначений, то следует отметить, что ни одно из них не имеет смыслового значения, что подтверждается анализом словарно-справочной литературы. В связи с этим не представляется возможным оценить сходство знаков по смысловому фактору.

В отношении утверждения лица, подавшего возражение, о существовании давно известного английского слова «FOLICUR», необходимо отметить, что в словарях английского языка данное слово как лексическая единица языка не найдено (см., например, Яндекс, Словари ABBYY Lingvo, В.К. Мюллер и др. Новый англо-русский словарь М., Рус.яз., 1996).

В результате проведенного анализа можно сделать вывод, что товарный знак по свидетельству №303081 не является сходным с противопоставленными знаками [1-2]. В силу указанного анализ перечней товаров и услуг с целью установления их однородности является нецелесообразным.

Таким образом, довод лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 1 статьи 7 Закона, является неправомерным.

Предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №303081 оспаривается также по мотивам его несоответствия требованиям пункта 3 статьи 6 как вводящего в заблуждение относительно товара и его изготовителя.

Довод возражения о том, что длительное использование компанией «Байер АГ» (Германия) на российском рынке фунгицида под широко известным названием «ФОЛИКУР», совпадающего по составу с фунгицидом «ФОЛИНОР», может ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товара, не подтвержден фактическими данными, свидетельствующими о широкой известности российскому потребителю товаров, маркированных товарным знаком «ФОЛИКУР», которые позволили бы сделать вывод о возникновении в сознании потребителя устойчивой ассоциативной связи оспариваемого товарного знака «ФОЛИНОР» с вышеуказанной немецкой компанией.

Что касается довода возражения о введении в заблуждение потребителя в отношении товара, его свойств и назначения, то данное утверждение также нельзя признать обоснованным, поскольку оспариваемое обозначение «ФОЛИНОР» не имеет смыслового значения и, следовательно, является фантазийным в отношении всех товаров и услуг, указанных в перечне свидетельства. А тот факт, что оспариваемое обозначение «ФОЛИНОР» указано в «Списке пестицидов и агрохимикатов», разрешенных к применению на территории Российской Федерации на 2006г., никоим образом не влияет на фантазийный характер обозначения.

Таким образом, как следует из вышеуказанного, мнение лица, подавшего возражение, о том, что оспариваемый товарный знак не удовлетворяет требованиям пункта 3 статьи 6 Закона, также является необоснованным.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам  
решила:

**отказать в удовлетворении возражения от 13.11.2007 и оставить в силе правовую охрану товарного знака «ФОЛИНОР» по свидетельству №303081.**