

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 (далее – Кодекс), и в соответствии с Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520, рассмотрела возражение от 10.06.2008, поданное компанией Syngenta Participations AG, Швейцария (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку «ИХТИОВИТ» по свидетельству № 332897, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке № 2006701637/50 с приоритетом от 30.01.2006 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 30.08.2007 за № 332897 в отношении товаров 05, 31 классов МКТУ, указанных в свидетельстве, на имя Общества с ограниченной ответственностью «Научно-внедренческий центр Агроветзащита», г. Москва (далее - правообладатель).

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака зарегистрировано словесное обозначение, представляющее собой искусственно созданное слово «ИХТИОВИТ», выполненное заглавными буквами стандартным шрифтом в кириллице.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 10.06.2008 лицо, его подавшее, оспаривает правомерность предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 332897, поскольку, по его мнению, она не соответствует требованиям, установленным пунктом 1 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенным Федеральным законом от 11.12.2002 № 166-ФЗ (далее – Закон).

Возражение мотивировано следующими доводами:

- лицо, подавшее возражение, является правообладателем знака «THIOVIT» по международной регистрации № 227505, которому предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ

ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака «ИХТИОВИТ» (срок действия международной регистрации № 227505 продлен до 13.01.2010);

- товары 05 класса МКТУ «препараты для уничтожения вредных животных и растений», указанные в перечне международной регистрации, являются однородными по отношению к товарам 05 класса МКТУ «препараты для уничтожения личинок вредных насекомых; препараты для уничтожения паразитов; средства для уничтожения паразитов; фунгициды» оспариваемого товарного знака;

- фонетическое сходство сравниваемых знаков обусловлено полным фонетическим вхождением одного знака в другой, старший знак «THIOVIT» («ТИОВИТ») составляет основную часть (6 из 8 звуков) оспариваемого товарного знака «ИХТИОВИТ», при этом ударение падает на последний слог;

- фонетический критерий при оценке сходства является важнейшим, поскольку словесные знаки широко используются в устной форме, когда потребитель не видит знак, а только слышит его или произносит, например, общаясь с продавцом при покупке товара или общаясь в разговорах с другими людьми;

- графическое сходство сравниваемых знаков основано на сходном общем зрительном впечатлении, поскольку знаки состоят из одного слова равной длины (7 и 8 букв соответственно), выполнены типовым шрифтом, печатными буквами, в черно-белом цветовом сочетании, буквы «О» и «Т» повторяются в сравниваемых знаках;

- зачастую фармацевтические препараты, различные химикаты, в том числе применяемые в сельском хозяйстве, как правило, маркируются в латинском и русском написании, что сближает сравниваемые знаки;

- реклама противопоставленного знака «THIOVIT» в сети Интернет широко представлена, в том числе данный знак употребляется пользователями сети Интернет и в русской транслитерации – «ТИОВИТ»;

- сравниваемые знаки невозможно оценить по семантическому критерию сходства, поскольку они не имеют смыслового значения;

- при оценке вероятности смешения сравниваемых товарных знаков следует учитывать, что они предназначены для маркировки дешевых товаров, реализуемых через розничную сеть, опасность смешения которых наиболее велика;

- противопоставленный товарный знак «THIOVIT» действует на территории Российской Федерации почти полвека и широко известен российским потребителям;
- появление на рынке однородных препаратов под товарным знаком «ИХТИОВИТ» приведет к смешению этих знаков потребителями, поскольку оспариваемый знак может быть воспринят за простое расширение номенклатуры пестицидов «THIOVIT».

В обоснование своих доводов лицо, подавшее возражение, представило следующие копии документов:

- сведения из сети Интернет по поиску «thiovit»; «тиовит» - на 4 л. (1);
- информация о пестицидах с сайта о химии «ХИМИК» - на 2 л. (2);
- информация о товаре, маркируемого обозначением «тиовит» - на 2 л. (3).

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 332897 частично, а именно, в отношении товаров 05 класса МКТУ «препараты для уничтожения личинок вредных насекомых; препараты для уничтожения паразитов; средства для уничтожения паразитов; фунгициды».

Правообладателем представлен отзыв б/н от 07.04.2009 на возражение против предоставления правовой охраны принадлежащему ему товарному знаку «ИХТИОВИТ» по свидетельству № 332897, доводы которого сводятся к следующему:

- сравниваемые товарные знаки не являются сходными до степени смешения;
- оспариваемый товарный знак состоит из большего количества букв и слогов, при этом первый слог наиболее удобен для восприятия потребителем и существенно отличается по звуку;
- произношение букв «ТН» противопоставленного знака существенно отличается от звука «Т», что не позволяет говорить о фонетическом вхождении одного слова в другое;
- оспариваемый знак в своей начальной части содержит фрагмент «ИХТИО-», который совпадает с первой частью сложных слов со значением «относящийся к рыбам» [например, ихтиофауна, ихтиотоксикоз];
- смысловой критерий сходства в данном случае не применим, поскольку оба знака являются фантазийными, однако, начальная часть «ИХТИО-» в оспариваемом

знаке будет вызывать в сознании потребителя ассоциации со значением «относящийся к рыбам». Противопоставленный товарный знак подобных ассоциаций не вызывает;

- визуально сравниваемые знаки отличны, поскольку производят разное зрительное впечатление, обусловленное использованием различных алфавитов, разным написанием и составом буквенных знаков, что в целом приводит к разным ассоциациям;

- маркировка сравниваемыми знаками однородных товаров не приведет к их смешению в гражданском обороте.

В обоснование своих доводов правообладателем представлена копия Толкового словаря русского языка на 3 л.

На основании изложенного, правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 332897 и оставить в силе его правовую охрану.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (30.01.2006) поступления заявки № 2006701637/50 правовая база для оценки охранных способностей оспариваемого товарного знака включает в себя упомянутый 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, 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 отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 14.4.2 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

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.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (а) Правил, а именно: наличие близких и совпадающих звуков, 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.

Графическое сходство словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2 (б) Правил определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (в) Правил: 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, перечисленные в подпунктах (а) – (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается 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.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству № 332897 (1) представляет собой словесное обозначение, состоящее из одного слова «ИХТИОВИТ», выполненного заглавными буквами кириллического алфавита. Товарный знак (1) охраняется, в том числе в отношении товаров 05 класса МКТУ «препараты для уничтожения личинок вредных насекомых; препараты для уничтожения паразитов; средства для уничтожения паразитов; фунгициды».

Предоставление правовой охраны товарному знаку (1) оспаривается из-за наличия старшего товарного знака, зарегистрированного ранее на имя иного лица для однородных перечней товаров 05 класса МКТУ.

Знак по международной регистрации № 227505 (2) представляет собой словесное обозначение «THIOVIT», выполненное заглавными буквами латинского алфавита и обладающее фантазийным характером. Правовая охрана знака (2) действует на территории Российской Федерации в отношении товаров 05 класса МКТУ «produits pour la destruction d'animaux et de plantes» («препараты для уничтожения животных и растений»). Правообладателем знака (2) является лицо, подавшее возражение.

Сравнительный анализ оспариваемого товарного знака "ИХТИОВИТ" и противопоставленного знака «THIOVIT» свидетельствует об их сходстве. Так сопоставленные знаки (1) и (2) являются сходными по фонетическому фактору благодаря фонетическому вхождению знака (2) [произносится как «ТИОВИТ»] в знак (1).

Довод правообладателя относительно различия в звучании букв «Т» оспариваемого знака (1) и букв «TH» противопоставленного знака (2) признан коллегией неубедительным, поскольку при произношении слова «THIOVIT» традиционно сочетание латинских букв «TH» транслитерируются средствами русского алфавита как "Т".

Сопоставительный анализ знаков (1) и (2) по графическому фактору показал, что знаки визуально отличаются за счет использования букв различных алфавитов при их написании.

Значение у слов (1) и (2) как самостоятельных лексических единиц отсутствует, что не позволяет провести сопоставительный анализ по смысловому критерию сходства словесных обозначений.

Довод правообладателя относительно ассоциации оспариваемого знака (1) с чем-то, «относящимся к рыбам», признан коллегией Палаты по патентным спорам несостоятельным, поскольку при оценке смыслового сходства учитывается наличие семантики у слова в целом, а не у его части.

Таким образом, сравниваемые знаки следует признать сходными по фонетическому фактору сходства словесных обозначений.

На основании вышеизложенного, оспариваемый знак (1) и противопоставленный знак (2) ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Сравнение перечней товаров с целью определения их однородности показало, что товары 05 класса МКТУ «препараты для уничтожения личинок вредных насекомых; препараты для уничтожения паразитов; средства для уничтожения паразитов; фунгициды» оспариваемого товарного знака являются однородными товарами 05 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана знаку по международной регистрации № 227505. Данный вывод обусловлен следующими факторами.

Анализируемые товары имеют общее функциональное назначение и цель применения (препараты для уничтожения вредных животных, растений); совместно встречаются в обиходе и в продаже (специализированные отделы хозяйственных магазинов, рынков). Данные признаки обуславливают высокую степень смешения товаров разных производителей.

При признании сходства знаков (1) и (2) коллегией также учитывалось обстоятельство, связанное с известностью противопоставленного знака (2) на территории Российской Федерации (с 1960 года), что усиливает вероятность смешения знаков в гражданском обороте на рынке однородных товаров.

Таким образом, мнение лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого товарного знака (1) требованиям, регламентированным пунктом 1 статьи 7 Закона, как сходного до степени смешения со знаком (2), ранее зарегистрированным в Российской Федерации на имя другого лица в отношении однородных товаров, является правомерным.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 10.06.2008 и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 332897 недействительным частично, сохранив её действие в отношении следующих товаров:

(511) 05 - антибиотики; бактерициды; биоциды; добавки минеральные пищевые; жир рыбий; культуры микроорганизмов для ветеринарных целей; медикаменты для ветеринарных целей; мука для фармацевтических целей; мука рыбная для фармацевтических целей; препараты бактериальные для ветеринарных целей; препараты бактериологические для ветеринарных целей; препараты ветеринарные; препараты витаминные; препараты для ванн лечебные; препараты ферментативные для ветеринарных целей; препараты для ухода за кожей; препараты с микроэлементами для животных; препараты сульфамидные лекарственные; препараты химико-фармацевтические; препараты химические для ветеринарных целей; соли для лечебных ванн; средства глистогонные; реактивы химические для ветеринарных целей; средства антисептические; средства противопаразитарные; ферменты для ветеринарных целей; формальдегид для фармацевтических целей; смазки для ветеринарных целей.

31 - альгаробилла [корма для животных]; водоросли пищевые и кормовые; добавки кормовые; корма для животных и рыб; мидии [живые], моллюски [живые], корма укрепляющие для животных и рыб; мука кормовая; материалы для декоративных рыб; отруби кормовые; мука рыбная, добавка в пищу животных; наживка для рыбной ловли; препараты для

откорма животных и рыб; ракообразные [живые], растения; рыба [живая]; смесь из песка для декоративных рыб.