

Палата по патентным спорам в порядке, установленном 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 за № 4520, рассмотрела возражение от 16.03.2006 на решение экспертизы Федерального института промышленной собственности от 25.01.2006 (далее – решение экспертизы) об отказе в регистрации в качестве товарного знака обозначения по заявке №2004709631/50, при этом установлено следующее.

Заявителем обозначения по заявке №2004709631/50, с приоритетом от 30.04.2004 является Общество с ограниченной ответственностью НПО «РосАгроХим», Москва (далее — заявитель). Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «Альфацин», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Регистрация заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 05 класса МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Экспертизой 25.01.2006 было принято решение об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, мотивированное его несоответствием требованиям, установленным пунктом 1 статьи 7 и пунктом 3 статьи 6 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ(далее – Закон).

В решении экспертизы указывается, что заявленное обозначение «Альфацин» представляет собой название лекарственного препарата, зарегистрированного под номером №0593-56/22-2002, с определенными свойствами, и выпускаемого, согласно информации сети Интернет (см. www.rlsnet.ru), фирмой ООО «Юнайтедхимпром». В силу указанного оно будет вводить потребителя в заблуждение относительно вида товара и его производителя, так как заявителем по заявке является ООО НПО «РосАгроХим».

Кроме того в решении экспертизы отмечено, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированным в отношении однородных товаров на имя другого лица знаком «ALF-A-ESCI» по международной регистрации №736300 [1] от 07.04.2000.

В Палату по патентным спорам поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением экспертизы об отказе в регистрации заявленного обозначения, существо доводов которого сводится к следующему:

- слово «ложный» означает «содержащий ложь, обман, намеренно искажающий действительность, сознательно вводящий в заблуждение, [Словарь русского языка, Государственное издательство иностранных и национальных словарей, М., 1958, т. II, с. 265], то есть в русском языке понятия «ложный» и «вводящий в заблуждение» являются синонимами;

- в пункте 3 статьи 6 Закона речь идет о намеренном, сознательном введении потребителя в заблуждение;

- положениями пункта 1 статьи 7 Закона законодатель запрещает использование различными производителями тождественных или сходных до степени смешения обозначений;

- тем самым законодатель предлагает добросовестным производителям (путем регистрации используемых ими обозначений) естественный и соответствующий интересам потребителя способ индивидуализации товаров и услуг для предотвращения недобросовестной конкуренции;

- исключительное право на товарный знак предоставляется лицу, обратившемуся с заявлением о его регистрации первым, поскольку иное решение этого вопроса привело бы к бесчисленным судебным разбирательствам;

- решением об отказе в регистрации заявленного обозначения со ссылкой на информацию, полученную из сети Интернет, экспертиза подменяет установленные законом требования;

- такой подход является фактическим согласием на использование тождественных обозначений различными производителями без регистрации;

- публикуемая на сайте информация не говорит о факте производства или реализации товара на российском рынке, тогда как заявитель производит продукцию под названием «Альфацин» с 29.04.2004 года, что подтверждается направленным экспертизе сертификатом;

- ООО «Юнайтедхимпром» использует название «Альфацин» для обозначения лекарственного препарата, заявитель же предполагает использовать его для маркировки инсектицидов и пестицидов;

- лекарственные препараты реализуются в аптеках в мелкой упаковке, а инсектициды и пестициды, предназначенные для борьбы с вредителями сельского хозяйства, даже при розничной продаже реализуются в крупной упаковке, обычно в мешках, и отнюдь не в аптеках;

- вероятность того, что в рассматриваемом случае даже частное лицо могло бы быть введено в заблуждение относительно вида товара, невелика;

- фармацевтические фирмы не занимаются производством инсектицидов и пестицидов, а производители средств для борьбы с вредителями сельского хозяйства не выпускают лекарства;

- тем более введение в заблуждение нереально при оптовой продаже, когда закупки осуществляют специалисты;

- утверждение экспертизы о сходстве заявленного обозначения «Альфацин» со знаком «ALF-A-ESCIN» не подкреплено никакой аргументацией;

- звучание заявленного обозначения «альфацин» не имеет ничего общего со звучанием противопоставленного обозначения «элф-э-ескин»;

- заявленное обозначение содержит 3 слога, противопоставленное -4; в заявленном обозначении 3 гласных звука, в противопоставленном – 4 и лишь 1 совпадает; в заявленном обозначении 4 согласных звука, в противопоставленном – 5, при этом совпадает только 2;

- в связи с этим невозможно утверждать о фонетическом сходстве сравниваемых обозначений.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение экспертизы и вынести решение о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех товаров, указанных в перечне заявки №2004709631/50.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, Палата по патентным спорам находит доводы заявителя неубедительными.

В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 11.12.2002 №166-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» и с учетом даты (30.04.2004) поступления заявки №2004709631/50 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя отмеченный выше Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 5 марта 2003 г. № 32, зарегистрированным в Минюсте России 25.03.2003 г. под № 4322 (далее—Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени их 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.

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

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) и (г) пункта 14.4.2.2.Правил.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2(а) Правил, а именно: 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.

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 пунктах 14.4.2.2 (в) Правил.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

При установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

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 потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя.

В соответствии с пунктом 2.5.1 Правил к обозначениям, являющимся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его

изготовителя, 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.

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака обозначение является словесным и представляет собой слово «Альфацин», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита черного цвета с использованием заглавном буквы «А».

Решение экспертизы об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака основано на наличии ранее зарегистрированного в отношении однородных товаров знака «ALF-A-ESGIN» [1].

В результате сравнения заявленного перечня товаров 05 класса МКТУ – *инсектициды, пестициды (пестициды - химические препараты (ядохимикаты) для борьбы с сорняками (гербициды), вредителями (инсектициды, акарициды, зооциды и др.), болезнями (фунгициды, бактерициды и др.) культурных растений; инсектициды – химические препараты для борьбы с насекомыми – вредителями сельскохозяйственных растений; Большой энциклопедический словарь под ред. А.М. Прохорова, Москва, Научное издательство «Большая российская энциклопедия», 1998, с. 902, 451) и перечня товаров 05 класса МКТУ – *фармацевтические продукты*, противопоставленного знака [1] установлено, что они не являются однородными. Указанные товары имеют различную область применения (инсектициды, пестициды используются в сельском хозяйстве, фармацевтические продукты – в медицине) и цель (товары заявленного перечня применяют для уничтожения сорняков, вредителей, болезней растений, фармацевтические продукты – для лечения/профилактики различных заболеваний человека и животных), а также круг потребителей и места реализации.*

Ввиду того, что обозначения не являются тождественными и в перечне знака [1] отсутствуют товары однородные товарам заявленного перечня, основания для

учета сделанного экспертизой противопоставления в соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона отсутствуют.

В отношении вывода экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 6 Закона, Палата по патентным спорам отмечает следующее.

Решение экспертизы основывается на сведениях из сети Интернет, полученных с сайта, размещенного по электронному адресу www.rlsnet.ru, который представляет собой Интернет-версию справочного издания «Регистр лекарственных средств России», вышедшего в свет в 1992 году. Из имеющихся в деле распечаток видно, что обозначение, тождественное анализируемому, фигурирует на указанном сайте в качестве названия препарата, относящегося к группе инсектицидов, который выпускается ООО «Юнайтедхимпром».

Данный препарат был зарегистрирован 04.11.2002 за №0593-56/22-2002 на имя ООО «Юнайтедхимпром», то есть на полтора года ранее даты подачи ООО НПО «РосАгроХим» заявки №2004709631/50, при этом регистрация обозначения «Альфацин» испрашивается в отношении идентичного товара – инсектициды.

Поскольку Интернет является общедоступным источником информации, имеющиеся на сайте rlsnet.ru сведения о предшествующем использовании рассматриваемого обозначения были доступны неограниченному кругу потребителей.

В связи с тем, что информация в сети Интернет присутствовала длительный период времени (4 года), предоставление правовой охраны обозначению «Альфацин» на имя ООО НПО «РосАгроХим», которое ранее использовалось в качестве средства маркировки однородной продукции другим производителем, способно ввести в заблуждение потребителя относительно производителя, что противоречит требованиям пункта 3 статьи 6 Закона.

Довод заявителя о получении им сертификата соответствия №6193573 не опровергает сделанный выше вывод, поскольку он датируется 29.04.2004 и сам по себе не свидетельствует о реальном присутствии продукта на рынке. Кроме того, в

указанном сертификате в качестве изготовителя фигурирует испанская Лаборатория «Алкотан».

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 16.03.2006, оставить в силе решение экспертизы от 25.01.2006.