

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 27.02.2008, поданное ООО «Агрусхим», Москва (далее — лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку «Бетакс» по свидетельству № 332789, при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака «Бетакс» произведена 30.08.2007 за №332789 по заявке №2006721621/50 с приоритетом от 02.08.2006 на имя общества с ограниченной ответственностью НПО «РосАгроХим», Москва (далее – правообладатель) в отношении товара 05 класса МКТУ «гербициды».

Согласно материалам заявки оспариваемый товарный знак представляет собой словесный элемент «Бетакс», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 27.02.2008 выражено мнение о том, что регистрация №332789 товарного знака «Бетакс» произведена в нарушение требований, установленных пунктом 3 статьи 1483 части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ (далее - ГК РФ).

Возражение мотивировано следующими доводами:

- правообладатель товарного знака по свидетельству № 332789 не производит товары, маркированные указанным товарным знаком, и не имеет право их производить, поскольку у него отсутствуют свидетельства о государственной регистрации препарата «Бетакс»;

- лицо, подавшее возражение, имеет свидетельства на производство препаратов «Бетакс Дуо» и «Бетакс Трио», выданные Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору Министерства сельского хозяйства РФ, а также санитарно-эпидемиологические заключения на указанные препараты;

- свидетельство о государственной регистрации препарата «Бетакс Трио» было выдано 20.06.2006, то есть до даты подачи заявки № 2006721621/50;

- товарный знак по свидетельству №332789, зарегистрированный на имя ООО НПО «РусАгроХим», способен ввести потребителя в заблуждение в отношении производителя товара 05 класса МКТУ «гербициды», и его регистрация противоречит положениям п.3 ст.1483 ГК РФ.

В возражении изложена просьба о признании недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку «Бетакс» по свидетельству №332789 полностью.

К возражению были приложены копии следующих материалов:

1. Свидетельства о государственной регистрации препаратов «Бетакс Дуо», «Бетакс Трио» - на 2 л. в 1 экз.;
2. Экспертное заключение научного центра гигиены им. Ф.Ф. Эрисмана - на 54 л. в 1 экз.;
3. Заключение факультета почвоведения МГУ им. Ломоносова на 11 л. в 1 экз.;
4. Экспертное заключение Азовского НИИ рыбного хозяйства на 19 л. в 1 экз.;
5. Экспертное заключение ВНИИ защиты растений на 7 л. в 1 экз.

Правообладатель в установленном порядке был ознакомлен с возражением от 27.02.2008, присутствовал на заседании коллегии, представил отзыв по мотивам возражения со следующими доводами:

- представленные документы на производство ООО «Агрусхим» препаратов «Бетакс Дуо» и «Бетакс Трио» не подтверждают факт введения

потребителя в заблуждение регистрацией товарного знака по свидетельству №332789.

- на имя правообладателя товарного знака также выданы лицензии и сертификаты о регистрации препарата «Бетакс».

Правообладателем представлены копии следующих документов:

6. Сертификаты соответствия препарата «Бетакс трио», выданные ООО НПО «РосАгроХим» на 2 л. в 1 экз.;

7. Лицензии на импорт препарата «Бетакс трио», выданные ООО НПО «РосАгроХим» на 2 л. в 1 экз.;

8. Свидетельство о государственной регистрации пестицида и (или) агрохимиката на препарат «Бетакс трио», выданное ООО «Северо-Кавказский Агрохим», на 1 л. в 1 экз.

9. Агентский договор от 05 февраля 2004 года между ООО «Северо-Кавказский Агрохим» и ООО НПО «РосАгроХим», в соответствии с которым ООО НПО «РосАгроХим» является эксклюзивным поставщиком препарата «Бетакс» на территории РФ, на 2 л. в 1 экз.;

10. Письмо ООО «Северо-Кавказский Агрохим» в Палату по патентным спорам с подтверждением прав ООО НПО «РосАгроХим» на препарат «Бетакс», а также на товарный знак по свидетельству № 332789;

11. Контракты о покупке ООО НПО «РосАгроХим» препарата «Бетакс Трио» у различных производителей на 17 л. в 1 экз.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения от 27.02.2008 и оставить в силе правовую охрану оспариваемого товарного знака.

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

С учетом даты 02.08.2006 приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Закон 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) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003, №4322 (далее – Правила).

Согласно абзацу второму пункта 3 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков или их элементов обозначений, являющихся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

Пунктом 2.5.1 Правил ТЗ установлено, что 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. При этом обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

Оспариваемый товарный знак является словесным и представляет собой словесное обозначение «Бетакс», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Для товаров 05 класса МКТУ «гербициды», в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак и для маркировки которых он предназначен, словесный элемент «Бетакс» носит фантазийный характер и, не указывает на какие-либо качества товара или место его происхождения, которое не соответствует действительности.

В материалах дела также не содержится документов, подтверждающих факт наличия на рынке однородной продукции, маркированной обозначением «Бетакс» и выпускаемой другим лицом (не правообладателем товарного знака по свидетельству № 332789), в связи с чем нет оснований полагать, что потребитель до даты (02.08.2006) приоритета свидетельства № 332789

сталкивался с товаром (гербицидом), маркированным товарным знаком «БЕТАКС».

Факт наличия разрешений у лица, подавшего возражение, на производство препаратов, маркированных сходным обозначением, не свидетельствует о том, что указанный товар присутствует на рынке и известен потребителю как производимый этим лицом, в связи с чем регистрация товарного знака «Бетакс» на имя правообладателя не может вводить потребителя в заблуждение в отношении производителя товара.

Довод лица, подавшего возражение, об отсутствии у правообладателя разрешений на производство гербицидов, маркированных зарегистрированным товарным знаком по свидетельству № 332789, опровергнут документами, представленными правообладателем (6-8).

Изложенное позволяет сделать вывод о том, что регистрация товарного знака «Бетакс» по свидетельству №332789 не может вводить потребителя в заблуждение в отношении производителя товара, следовательно, не противоречит требованию пункта 3 статьи 6 Закона.

В соответствии с изложенным Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 27.02.2008 и оставить в силе правовую охрану товарного знака «Бетакс» по свидетельству №332789.