

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 09.02.2009, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Торгово-промышленная компания «РОСТИ», г.Краснодар (далее – заявитель), против предоставления правовой охраны товарному знаку «РУБИТ» по свидетельству №357819, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак «РУБИТ» по заявке №2006736816/50 с приоритетом от 18.12.2006 зарегистрирован 19.08.2008 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №357819 на имя Маслова Александра Николаевича, Россия (далее – правообладатель) в отношении товаров 05 класса МКТУ.

В соответствии с описанием, приведенным в заявке, оспариваемый товарный знак представляет собой «словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом русского языка. Обозначение состоит из одного слова – «Рубит» - которое является вымышленным».

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 09.02.2009 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 357819 в отношении всех товаров 05 класса МКТУ, мотивированное несоответствием произведенной регистрации требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, является правообладателем товарного знака №258090, имеющего более ранний приоритет;

- товары, на которые распространяется правовая охрана товарного знака «РУБИТ», являются однородными товарам по свидетельству №258090;
- оспариваемый товарный знак по свидетельству №357819 сходен до степени смешения с товарным знаком по свидетельству №258090 за счет полного вхождения словесного элемента «РУБИТ» в комбинированный товарный знак лица, подавшего возражение;

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать правовую охрану товарного знака по свидетельству № 357819 недействительной в отношении товаров 05 класса МКТУ полностью.

В подтверждение изложенных доводов лицом, подавшим возражение, представлены следующие материалы:

- распечатка свидетельства №258090 [1];
- справочные материалы из сети Интернет на 11 л.; [2]
- справочные материалы из Советского энциклопедического словаря, Москва, «Советская энциклопедия», 1985 г., стр.991, 1566 на 3л; [3]
- копия письма 97/02 от 13.03.2009 на 1л.; [4]
- копии сертификатов соответствия на 10 л. [5];
- фотографии прилавок на 9л.; [6].

Правообладателем на заседании коллегии Палаты по патентным спорам был представлен отзыв от 20.04.2009, доводы которого сводятся к следующему:

- товары «яды» являются не однородными товарам «пестициды», «фунгициды», «инсектициды» и «инсектициды»;
- ядохимикаты (пестициды) имеют принципиально иные условия гражданского оборота, нежели чем яды, что позволяет сделать вывод о разнородности данных товаров.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения от 09.02.2009 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №357819.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, коллегия палаты по патентным спорам находит доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты приоритета (18.12.2006) заявки №2006736816/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает Закон Российской Федерации от 23.09.1992г. №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11 декабря 2002г. №166-ФЗ, введенным в действие с 27.12.2002 (далее — Закон) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 № 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, в частности, с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 14.4.2 Правил обозначение признается 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 словесные обозначения сравниваются:

- со словесными обозначениями;
- с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим).

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. 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 представляет собой словесное обозначение «Рубит», выполненное буквами русского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 05 класса МКТУ: «бумага с особой пропиткой от моли и других крылатых насекомых; гербициды; дезинфицирующие средства для гигиенических целей; дезодоранты [за исключением предназначенных для личного пользования]; инсектициды; препараты для уничтожения мух; препараты для уничтожения вредных растений; препараты для уничтожения домашних грибов; пестициды; противопаразитарные хомуты, ошейники для животных; репелленты; репелленты для собак; средства для уничтожения паразитов; химические препараты для ветеринарных целей; химические препараты для обработки злаков, пораженных головней; химические препараты для обработки пораженного винограда; химические препараты для обработки против милдью; химические препараты для обработки против филлоксеры».

Противопоставленный товарный знак «Рубит» по свидетельству №258090 [1] является комбинированным, состоит из слова «Рубит», выполненного стандартным шрифтом в белом цвете, буквами русского алфавита и изобразительного элемента в виде круга с вырезанным сегментом. Оба элемента помещены внутри квадрата зеленого цвета. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 05 класса МКТУ: «бумага клейкая от мух; бумага с особой пропиткой от моли и других крылатых насекомых; гербициды; дезинфицирующие средства для гигиенических целей; дезодоранты [за исключением предназначенных для личного пользования]; инсектициды; клейкие вещества для уничтожения

мух; препараты для уничтожения мух; препараты для уничтожения вредных животных; препараты для уничтожения вредных растений; препараты для уничтожения паразитов; препараты для уничтожения домашних грибов; пестициды; противопаразитарные средства; противопаразитарные хомуты, ошейники для животных; репелленты; репелленты для собак; средства для уничтожения паразитов; фунгициды; химические препараты для ветеринарных целей; химические препараты для обработки злаков, пораженных головней; химические препараты для обработки пораженного винограда; химические препараты для обработки против милдью; химические препараты для обработки против филлоксеры; яды». В дальнейшем, решением Палаты по патентным спорам от 03.09.2007 досрочно частично прекращена правовая охрана товарного знака "Рубит" по свидетельству № 258090 в отношении части товаров. К моменту рассмотрения коллегией Палаты по патентным спорам правовая охрана товарного знака по свидетельству №258090 действовала в отношении следующих товаров: «бумага клейкая от мух; клейкие вещества для уничтожения мух; препараты для уничтожения вредных животных; препараты для уничтожения паразитов; противопаразитарные средства; фунгициды; яды; инсектициды, пестициды, препараты для уничтожения мух».

Анализ сходства сравниваемых товарных знаков показал, что оба обозначения включают в свой состав тождественный элемент «Рубит», который играет основную индивидуализирующую роль в знаках. Графические отличия носят второстепенный характер, и не придают обозначению достаточную различительную способность. Таким образом, обозначения ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на отдельные отличия.

Анализ однородности товаров 05 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана оспариваемому товарному знаку, показал, что они являются однородными товарам 05 класса МКТУ

противопоставленного товарного знака, поскольку они относятся к одной и той же видовой группе товаров, а также имеют одинаковую область и цели применения, а именно уничтожение паразитов, насекомых, вредных животных и растений, и могут применяться в области сельского хозяйства и бытовых целях, что подтверждается материалами [2-6]. Кроме того, исходя из материалов, представляющих собой фотографии прилавков [6], видно, что сравниваемые товары имеют одинаковое место реализации, на прилавках магазинов они находятся рядом, что обуславливает возможность смешения их потребителями в хозяйственном обороте.

Исходя из материалов отзыва, представленного правообладателем оспариваемого товарного знака, товар «яды» имеет ограничение по гражданскому обороту, однако коллегия Палаты по патентным спорам признает товар 05 класса «яды» однородным товарам 05 класса «инсектициды, пестициды», поскольку «яд» является родовым понятием, сравниваемые товары имеют одно назначение – уничтожение.

Исходя из представленных фотографий прилавков [6], можно сделать вывод об одинаковых местах и способах реализации сравниваемых товаров, а так же о едином круге потребителей. Кроме того, следует отметить, что сравниваемые товарные знаки имеют высокую степень сходства, тем самым вероятность смешения товаров очень высока, следовательно, коллегия рассматривает круг товаров, признаваемых как однородные, более широко.

Однородность товаров 05 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленным регистрациям, и сходство самих обозначений свидетельствует об их сходстве до степени смешения, и, как следствие, о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона.

В соответствии с изложенным Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 09.02.2009, признать недействительным предоставление правовой охраны товарного знака по свидетельству №357819 полностью.