

## **ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

### **по результатам рассмотрения возражения**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и 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 №4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 14.08.2014 (далее – Роспатент), поданное Обществом с ограниченной ответственностью Управляющая компания «АБТ-групп», Москва (далее — лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №507479, при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2012726546 с приоритетом от 02.08.2012 зарегистрирован за №507479 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 27.02.2014 в отношении товаров 01, 05 классов МКТУ на имя Общества с ограниченной ответственностью «Аврора», Москва (далее - правообладатель).

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака зарегистрировано словесное обозначение «ВИТАПЛАН», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

В Роспатент 14.08.2014 поступило возражение, в котором изложено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №507479 в отношении всех товаров 01, 05 классов МКТУ предоставлена в нарушение требований, установленных пунктами 3, 6 статьи 1483 Кодекса. Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак «ВИТАПЛАН» является практически тождественным товарному знаку «ВИТАПЛАН» по свидетельству №419045,

правообладателем которого является лицо, подавшее возражение, ранее зарегистрированному в отношении однородных товаров 01, 05 классов МКТУ;

- лицо, подавшее возражение, не давало согласия на регистрацию оспариваемого товарного знака;

- лицо, подавшее возражение, является производителем однородных товаров «пестициды» (фунгициды), маркированных обозначением «ВИТАПЛАН», вследствие чего в сознании потребителя возникла устойчивая ассоциативная связь товарного знака «ВИТАПЛАН» с лицом, подавшим возражение, а не с правообладателем товарного знака по свидетельству №507479;

- оспариваемый товарный знак способен ввести в заблуждение потребителя относительно изготовителя соответствующих товаров, однородных товарам противопоставленной регистрации товарного знака, ввиду наличия высокой степени сходства данных товарных знаков и широкой известности продукции лица, подавшего возражение, маркированной тождественным товарным знаком;

- технические условия на препарат «ВИТАПЛАН» были разработаны в 2008-2011 годах и зарегистрированы ФБУ «Ростест-Москва» 28.02.2012 за №200/077189;

- товары, маркированные обозначением «АЛИРИН-Б», производятся и вводятся в гражданский оборот ООО «Агробиотехнология» под контролем лица, подавшего возражение;

- за 2013 год по заказу ООО УК «АБТ-групп» было изготовлено и реализовано 219 единиц товара, маркированного обозначением «ВИТАПЛАН»;

- информация о препарате «Витаплан, СП» размещена на различных сайтах в сети Интернет с момента государственной регистрации фунгицида.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №507479 недействительным в отношении всех товаров 01, 05 классов МКТУ.

В подтверждение своих доводов лицо, подавшее возражение, представило следующие документы:

- копию свидетельства о государственной регистрации биофунгицида «ВИТАПЛАН» №75 от 21.06.2013, выданного на имя лица, подавшего возражение, [1];

- копию договора на использование ТУ от 21.06.2013 с актом приема-передачи технической документации [2];

- копию технических условий на препарат «Витаплан, СП» ТУ 9291-001-66838437-11 от 28.02.2012 [3];

- копии отчетов, отчетов комитенту ЗАО «Агробiotехнология» за 2013 год [4];

- копии товарных накладных за 2013 год [5];

- копию договора комиссии №2 от 24.06.2013 [6];

- копии страниц «Агропромышленной газеты юга России» за 2013, 2014 года [7];

- распечатку из государственного каталога пестицидов и агрохимикатов [8];

- копии этикеток [9];

- копии документов, подтверждающих размещение рекламы за 2013, 2014 годы [10];

- копии дипломов [11];

- распечатки из сети Интернет о препарате «Витаплан» [12];

- копию решения Суда по интеллектуальным правам по делу №СИП-33/2014 от 16.10.2014 [13];

- заключение ФГБУН Института социологии Российской Академии наук от 22.09.2014 [14].

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, представил отзыв по его мотивам, доводы которого сводятся к следующему:

- как на момент подачи возражения, так и на момент вынесения решения о регистрации товарного знака по свидетельству №507479 правовой охраны товарного знака по свидетельству №419045 не существовало;

- представленные лицом, подавшим возражение, доказательства не содержат в себе материалов, подтверждающих широкую известность, производство и

доведение до потребителей товара, маркированного обозначением «Витаплан» до даты подачи оспариваемого товарного знака, в связи с чем его довод о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса является недоказанным.

На основании изложенного правообладатель просит оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №507479 в отношении всех товаров 01, 05 классов МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты приоритета (02.08.2012) оспариваемого товарного знака по свидетельству №507479 правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя упомянутый выше Кодекс 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).

В соответствии с пунктом 3 (1) статьи 1483 Кодекса 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.

В соответствии с пунктом 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.

В соответствии с пунктом 6 (2) статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Согласно пункту (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.

Согласно пункту (14.4.2.2) Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) - (в) указанного пункта.

Согласно пункту (14.4.2.2)(г) Правил, признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимается 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 №507479 представляет собой

# **ВИТАПЛАН**

словесное обозначение «**ВИТАПЛАН**», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана оспариваемому знаку предоставлена в отношении товаров 01 класса МКТУ: «химические продукты, предназначенные для использования в сельском хозяйстве, садоводстве и лесоводстве; в том числе: препараты бактериальные, не для медицинских или ветеринарных целей; препараты бактериологические, не для медицинских или ветеринарных целей; препараты биологические не для медицинских или ветеринарных целей; препараты для регулирования роста растений; препараты из микроорганизмов, за исключением для медицинских или ветеринарных целей; препараты химические для защиты винограда от болезней; препараты химические для защиты винограда от милдью; препараты химические

для защиты знаков от головни»; товаров 05 класса МКТУ: «пестициды, а именно: фунгициды; гербициды; нематициды».

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №419045 также

**ВИТАПЛАН**

представляет собой словесное обозначение «**ВИТАПЛАН**», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Товарный знак был зарегистрирован 24.09.2010 в отношении товаров 01 класса МКТУ: «химические продукты, предназначенные для использования в сельском хозяйстве; агрохимикаты; средства защиты растений»; 05 класса МКТУ: «пестициды; фунгициды; нематициды» и услуг 35 класса МКТУ: «продвижение товаров (для третьих лиц); снабженческие услуги для третьих лиц (закупка товаров и услуги предприятиям)».

Коллегия отмечает, что правовая охрана товарного знака по свидетельству №419045 была признана недействительной полностью на основании решения Роспатента от 17.12.2013, о чем была внесена соответствующая запись в Госреестр 17.12.2003.

Однако, решением Суда по интеллектуальным правам от 17.10.2014 по делу №СИП-33/2014, решение Роспатента от 17.12.2013, которым было признано недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №419045, отменено и правовая охрана товарного знака по свидетельству №419045 восстановлена, о чем соответствующая запись была внесена в Госреестр 30.10.2014.

Сопоставительный анализ оспариваемого товарного знака по свидетельству №507479 и противопоставленного товарного знака по свидетельству №419045 показал, что они являются фонетически тождественными, так как имеют идентичный состав букв.

Кроме того, сравниваемые товарные знаки характеризуются визуальным сходством, поскольку выполнены буквами одного и того же (русского) алфавита.

В результате проведения анализа словарно-справочных источников (см. Интернет-портал «Яндекс: Словари»), слова «витаплан» не выявлено.

Следовательно, оно является фантазийным, в связи с чем провести оценку по семантическому фактору сходства словесных обозначений не представляется возможным.

Товары 01 класса МКТУ «химические продукты, предназначенные для использования в сельском хозяйстве, садоводстве и лесоводстве; в том числе: препараты бактериальные, не для медицинских или ветеринарных целей; препараты бактериологические, не для медицинских или ветеринарных целей; препараты биологические не для медицинских или ветеринарных целей; препараты для регулирования роста растений; препараты из микроорганизмов, за исключением для медицинских или ветеринарных целей; препараты химические для защиты винограда от болезней; препараты химические для защиты винограда от милдью; препараты химические для защиты злаков от головни», в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак по свидетельству №507479, однородны товарам 01 класса МКТУ «химические продукты, предназначенные для использования в сельском хозяйстве; агрохимикаты; средства защиты растений», в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак по свидетельству №419045, поскольку относятся к одному роду товаров (химические продукты, предназначенные для использования в сельском хозяйстве; агрохимикаты; средства защиты растений), имеют один круг потребителей и одинаковые условия реализации.

Товары 05 класса МКТУ «пестициды, а именно: фунгициды; гербициды; нематициды», в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак по свидетельству №507479, однородны товарам 05 класса МКТУ «пестициды; фунгициды; нематициды» (пестициды - химические препараты (ядохимикаты) для борьбы с сорняками (гербициды), вредителями (инсектициды, акарициды, зооциды и др.), болезнями (фунгициды, бактерициды и др.) культурных растений, см. Большой энциклопедический словарь под ред. А.М. Прохорова, Москва, Научное издательство «Большая российская энциклопедия», 1998, с. 902), в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак по свидетельству №419045, поскольку либо совпадают, либо соотносятся друг с другом как род

(пестициды)/вид (гербициды), имеют один круг потребителей и одинаковые условия реализации.

Таким образом, оспариваемый товарный знак и противопоставленный товарный знак по свидетельству №419045 являются сходными до степени смешения в отношении указанных выше товаров, что позволяет сделать вывод о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении всех товаров 01, 05 классов МКТУ.

Довод правообладателя о том, что регистрация спорного товарного знака была произведена в момент, когда правовая охрана товарного знака по свидетельству 419045 не действовала, не может быть признан убедительным, поскольку на основании решения Суда по интеллектуальным правам от 17.10.2014 по делу №СИП-33/2014 правовая охрана противопоставленного товарного знака была восстановлена, о чем соответствующая запись была внесена в Госреестр 30.10.2014. То есть, признана правомерность действия исключительного права на противопоставленный товарный знак, в том числе, и в период регистрации оспариваемого товарного знака.

Рассматриваемое возражение мотивировано также несоответствием оспариваемого товарного знака требованиям, установленным подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса, поскольку по мнению лица, подавшего возражение, обозначение «ВИТАПЛАН» способно ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров.

Что касается фактических обстоятельств использования обозначений лицом, подавшим возражение, в качестве средства индивидуализации выпускаемой им продукции, то необходимо следующее.

Представленные лицом, подавшим возражение, технические условия на препарат «Витаплан, СП» [3] и свидетельство о государственной регистрации биофунгицида подтверждают лишь подготовительные действия по выводу товара на рынок, маркируемого обозначением «ВИТАПЛАН». Деятельность лица, подавшего возражение, по производству, рекламе и реализации на территории Российской Федерации товаров, маркированных обозначением «ВИТАПЛАН», производимых



лицом, подавшим возражение, согласно документам [1, 2, 4-11], осуществлялась в период после даты приоритета оспариваемого товарного знака.

Социологическое исследование от 22.09.2014 [14] , поступившее в Роспатент 17.11.2014, от лица, подавшего возражение, было приобщено к материалам дела, однако ввиду его несоответствия требованиям абзацев 2 и 3 пункта 2.5 Правил ППС оно не может быть учтено в рамках данного возражения. Лицо, подавшее возражение, вправе подать новое возражение с учетом данных материалов.

Таким образом, представленные документы не позволяют сделать однозначный вывод об ассоциировании до даты подачи заявки обозначения «ВИТАПЛАН» с продукцией, выпускаемой лицом, подавшим возражение, и как следствие, о возникновении введения потребителей в заблуждение относительно производителя товаров.

В связи с изложенным отсутствуют основания полагать, что оспариваемый товарный знак не соответствует требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

По завершении рассмотрения возражения от правообладателя в Роспатент поступило 26.11.2015 «Особое мнение».

Часть доводов повторяют доводы возражения, в связи с чем не требуют дополнительного анализа.

Что касается довода относительно отсутствия у представителя правообладателя информации об утверждении решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 25.11.2015 (далее – решение), принятом по результатам рассмотрения возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №419045, а также отсутствия возможности ознакомиться и изучить заключение по данному делу, необходимо отметить следующее.

На заседании коллегии, состоявшемся 10.09.2015, лицу, подавшему возражение, и правообладателю оспариваемого товарного знака была озвучена резолютивная часть заключения коллегии: «отказать в удовлетворении возражения от 27.05.2015, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству

№419045». Решение было утверждено 25.11.2015, о чем представителю правообладателя было сообщено на заседании коллегии, состоявшемся 25.11.2015, касающемся рассмотрения возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №507479.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

**удовлетворить возражение, поступившее 14.08.2014, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №507479 недействительным полностью.**