

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 №56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный №4520, рассмотрела возражение от 21.12.2009, поданное ООО «ВАЛБРЕНТА КЕМИКАЛС», Россия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 22.09.2009 о государственной регистрации товарного знака по заявке №2008705197/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2008705197/50 с приоритетом от 26.02.2008 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 01 и 05 классов МКТУ, указанных в перечне.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено обозначение «ВАРАТ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам принято решение (далее – решение Роспатента) от 22.09.2009 о государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для части товаров 05 класса МКТУ. На основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении другой части товаров 05 класса МКТУ и товаров 01 класса МКТУ заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя компании «Cheminova

A/S», Дания, знаком «WARRANT» по международной регистрации №811655 для однородных товаров 01 и 05 классов МКТУ

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 21.12.2009 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента от 22.09.2009.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявленное обозначение и противопоставленный знак являются несходными по фонетическому критерию, поскольку словесные элементы «ВАРАТ» и «WARRANT» являются короткими словами, потребитель при их восприятии обращает внимание на каждую букву и звук;
- противопоставленный знак имеет определенную семантику, поэтому при его восприятии у потребителя будут возникать определенные ассоциации в отличие от фантазийного заявленного обозначения;
- заявленное обозначение давно присутствует на рынке, потребители знакомы с ним и не было ни одного возражения со стороны третьих лиц относительно нарушения исключительных прав на товарные знаки;
- заявитель просит скорректировать перечень заявляемых на регистрацию товаров путем исключения из него части товаров 01 и 05 классов МКТУ.

На основании изложенного заявитель выразил просьбу изменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении части товаров 01 и 05 классов МКТУ. На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 02.05.2010, заявитель представил ходатайство, в котором просил ограничить перечень заявляемых на регистрацию товаров следующими товарами:

01 класса МКТУ: «клеи промышленные; препараты биологические; химикаты для лесного хозяйства [за исключением фунгицидов, гербицидов, инсектицидов и паразитицидов]; химикаты для садоводства и огородничества [за исключением фунгицидов, гербицидов, инсектицидов

и паразитицидов]; химикаты для сельского хозяйства [за исключением фунгицидов, гербицидов, инсектицидов и паразитицидов]»;

05 класса МКТУ: «биоциды; медикаменты для ветеринарных целей; мухоловки клейкие; препараты для уничтожения вредных животных; препараты для уничтожения мышей; препараты химические для ветеринарных целей; яд крысиный; яды».

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих на заседании коллегии, Палата по патентным спорам находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты (26.02.2008) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя вышеупомянутый Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с требованиями пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарного знака обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором 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 словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

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

Звуковое, графическое и смысловое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) пункта (14.4.2.2) Правил, которые могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту (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.

Заявленное обозначение представляет собой слово «ВАРАТ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Анализ источников словарно-справочной информации (см. www.yandex.slovari.ru) показал, что слово «ВАРАТ» является фантазийным. Предоставление правовой охраны испрашивается в отношении товаров 01 и 05 классов МКТУ, указанных в перечне.

Противопоставленный товарный знак по международной регистрации №811655 представляет собой словесный элемент «WARRANT», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Анализ словарей основных европейских языков (см. www.yandex.slovari.ru) показал, что слово «WARRANT» переводится с английского языка как «ордер, предписание, приказ», с немецкого и французского как «варрант», а с итальянского как «гарантия, поручительство».

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленной международной регистрации показал следующее.

Словесный элемент противопоставленного знака по международной регистрации №811655 является лексической единицей нескольких языков, в которых имеет разное произношение, поэтому при его фонетическом сравнении с заявленным обозначением правила фонетики конкретного языка неприменимы. Вместе с тем, при использовании латинского алфавита каждой букве корреспондирует определенный звук. В связи с этим правомерно при воспроизведении звукового облика слова «WARRANT» использовать его транслитерацию буквами русского алфавита: «ВАРРАНТ».

Анализ заявленного обозначения и противопоставленного знака по международной регистрации №811655 показал, что они являются фонетически сходными ввиду близкого состава гласных и согласных звуков, наличия у них пяти тождественных звуков, расположенных в одинаковой последовательности. Заявленное обозначение отличается от противопоставленного одним только звуком «Н», отсутствие которого не придает звукоряду заявленного обозначения отличия от звукоряда противопоставленного обозначения.

Противопоставленный знак «WARRANT» имеет значения, указанные выше. Коллегия Палаты по патентным спорам отмечает, что в русском языке есть аналог указанному слову - «варрант». Вместе с тем, отсутствие сведений о семантике заявленного обозначения «ВАРАТ» не позволяет его сравнить с противопоставленным знаком по международной регистрации по семантическому фактору сходства.

Относительно графического критерия сходства необходимо отметить, что сравниваемые словесные обозначения выполнены стандартным шрифтом заглавными буквами. Различие заключается в использовании при их написании букв разных алфавитов, однако, данный факт не добавляет дополнительной различительной способности словесным обозначениям, поскольку знаки легко прочитываются и,

именно в их фонетике заложена основная индивидуализирующая функция.

Однородность части товаров 01 и 05 классов МКТУ, для которых испрашивается регистрация товарного знака по заявке №2008705197/50 и предоставлена охрана знаку по международной регистрации №811655 не вызывает сомнений, в силу того они тождественны или соотносятся друг с другом как «род-вид», что в возражении заявителем не оспаривается.

Маркировка однородных товаров сходными знаками, принадлежащими разным производителям, обуславливает возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

В силу изложенного можно сделать вывод, что заявленное обозначение в отношении однородных товаров 01 и 05 классов МКТУ в целом ассоциируется с противопоставленным знаком по международной регистрации №811655, несмотря на их отдельные отличия.

Таким образом, заявленное обозначение в отношении части товаров 01 и 05 классов МКТУ не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса и, соответственно, решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака по заявке №2008705197/50 в отношении части заявленных товаров следует признать правомерным.

Вместе с тем, правообладатель противопоставленного знака по международной регистрации №811655 выразил согласие на регистрацию товарного знака по заявке №2008705197/50 и использование его в отношении скорректированного заявителем перечня товаров 01 и 05 классов МКТУ.

Принимая во внимание, что сравниваемые обозначения являются не тождественными, а сходными до степени смешения, коллегия Палаты по патентным спорам учитывает представленное согласие, устраняющее

препятствие для регистрации товарного знака по заявке №2008705197/50 в рамках требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Таким образом, у Палаты по патентным спорам отсутствуют основания для отказа в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении скорректированного заявителем перечня товаров 01 и 05 класса МКТУ.

В соответствии с изложенным, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворении возражение от 21.12.2009, изменить решение Роспатента от 22.09.2009, зарегистрировать обозначения по заявке №2008705197/50 в качестве товарного знака в отношении следующих товаров:

**В бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания и
наименования мест происхождения товаров"**

(511)

01 - клеи промышленные; препараты биологические; химикаты для лесного хозяйства [за исключением фунгицидов, гербицидов, инсектицидов и паразитицидов]; химикаты для садоводства и огородничества [за исключением фунгицидов, гербицидов, инсектицидов и паразитицидов]; химикаты для сельского хозяйства [за исключением фунгицидов, гербицидов, инсектицидов и паразитицидов];

05 - биоциды; лосьоны для собак; мази от солнечных ожогов; масла для защиты от слепней, оводов; медикаменты для ветеринарных целей; мухоловки клейкие; ошейники противопаразитарные для животных; палочки серные [дезинфицирующие средства]; препараты бактериальные для ветеринарных целей; препараты бактериологические для ветеринарных целей; препараты ветеринарные; препараты для уничтожения вредных животных; препараты для уничтожения мышей; препараты ферментативные для медицинских целей; препараты химические для ветеринарных целей; средства дезинфицирующие для гигиенических целей; реактивы химические для ветеринарных целей; средства дезинфицирующие для химических туалетов; средства моющие для животных; средства моющие для скота; средства моющие для собак; ферменты для ветеринарных целей; яд крысиный; яды.