

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 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 от 26.10.2012, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 29.10.2012, поданное компанией БАСФ СЕ, Германия (далее — лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №437150, при этом установлено следующее.

Регистрация оспариваемого товарного знака произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) 16.05.2011 за №437150 по заявке №2010720047 с приоритетом от 21.06.2010 на имя Общества с ограниченной ответственностью «ГЕРМЕС», г. Малая Вишера, Новгородская область (далее - правообладатель) для товаров 05, 30, 35, 40, 42 классов МКТУ. Регистрация данного товарного знака действует до 21.06.2020.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака зарегистрировано изобразительное обозначение в виде стилизованного листочка салатного цвета, из которого в правой нижней части исходят три дугообразные линии салатного, светло-серого и темно-серого цветов.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 29.10.2012 поступило возражение, в котором изложено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №437150

предоставлена в нарушение требований, установленных пунктом 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №437150 в отношении части товаров и услуг 05 и 42 классов МКТУ нарушает исключительное право на изобразительный товарный знак по свидетельству №387734, принадлежащий лицу, подавшему возражение – компании БАСФ СЕ;

- в композицию противопоставленного товарного знака входит схематичное изображение листа растения, сегмент круга и две дуги;

- оспариваемый товарный знак представляет собой изобразительное обозначение, включающее схематичное изображение листа растения и три дуги;

- сравниваемые товарные знаки имеют признаки графического сходства: круглая внешняя форма, причем изображение листа выходит за границы круга, а дуги, имеющие разный диаметр, формируют ощущение трехслойности за счет своего расположения; отсутствует симметрия, но при этом в обоих случаях можно указать центральную точку композиции;

- в сопоставляемых товарных знаках заложены похожие идеи, а именно, наличие изображения листа вызывает представление о том, что либо в состав товаров включены растительные вещества, либо товар (услуга) предназначен(а) для обработки растений или ухода за ними;

- несмотря на то, что товарный знак компании БАСФ СЕ зарегистрирован в черно-белой цветовой гамме, в действительности он используется с применением разных оттенков зеленого цвета, что еще более усиливает сходство сравниваемых товарных знаков;

- товарный знак по свидетельству №387734 включает товары 05 класса МКТУ «пестициды, в частности препараты для уничтожения вредных животных, инсектициды, фунгициды, гербициды» и услуги 42 класса МКТУ «научные и

технологические услуги и относящиеся к ним научные исследования и разработки; услуги по промышленному анализу и научным исследованиям»;

- перечень оспариваемого товарного знака включает ряд товаров и услуг, которые либо совпадают с перечисленными выше товарами и услугами, либо являются однородными им;

- оспариваемый товарный знак и товарный знак по свидетельству № 387734, несмотря на их отдельные отличия, в целом ассоциируются друг с другом вследствие присутствия в них одностипных изобразительных элементов, их похожего расположения, одинаковой схематичной манеры исполнения и заложенной смысловой нагрузки;

- поэтому у потребителя может возникнуть представление о принадлежности товаров и услуг, маркированных этими товарными знаками, одному и тому же лицу;

- концерн БАСФ является лидером мировой химической отрасли, имеющим свыше 370 производственных площадок на различных континентах и поставляющим свою продукцию в большинство стран мира;

- история БАСФ в Российской Федерации началась в 1874 году со строительства завода по производству текстильных красителей, затем были открыты предприятия по производству полиуретановых систем, полимерных материалов для окраски рулонного металла, лакокрасочных материалов для автомобильной индустрии, сухих строительных смесей, поливинилхлорида;

- лицо, подавшее возражение, является надежным партнером для сельхозпроизводителей, предлагая высококачественные и инновационные фунгициды, инсектициды, гербициды, протравители и регуляторы роста.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №437150 недействительной в отношении следующих товаров и услуг:

05 класс МКТУ - препараты для уничтожения вредных животных; фунгициды, гербициды; акарициды; альгициды; биоциды; препараты для уничтожения вредных растений; препараты для уничтожения домашних грибов; препараты для уничтожения личинок насекомых; препараты для уничтожения мух; препараты для уничтожения мышей; препараты для уничтожения наземных моллюсков; препараты для уничтожения паразитов; препараты противоспоровые; препараты химические для обработки злаков, пораженных головней; препараты химические для обработки пораженного винограда; препараты химические для обработки против милдью; препараты химические для обработки против филлоксеры; препараты, предохраняющие от моли; средства для уничтожения паразитов; средства противопаразитарные; фунгициды; экстракты табака [инсектициды]; яд крысиный;

42 класс МКТУ - научные и технологические услуги и относящиеся к ним научные исследования и разработки; услуги по промышленному анализу и научным исследованиям; анализ химический; изучение технических проектов; инжиниринг; информация метеорологическая; испытания материалов; исследования в области бактериологии; исследования в области биологии; исследования в области геологии; исследования в области защиты окружающей среды; исследования в области механики; исследования в области физики; исследования в области химии; исследования и разработка новых товаров [для третьих лиц]; исследования технические; калибровка [измерения]; контроль качества; обзоры в области геологии; разведка геологическая; консультации по вопросам защиты окружающей среды; услуги в области химии, экспертиза инженерно-техническая.

К возражению приложены копии публикаций товарных знаков по свидетельствам №437150, №387734 [1] и распечатки страниц с сайтов <http://www.basf.com> и <http://www.basf.ru> [2].

В адрес правообладателя (ООО «Гермес», 174260, Новгородская обл., г. Малая Вишера, ул. Герцена, д. 20) и в адрес его представителя (ЗАО «Ай Пи Про»,

А.В.Леонову, 107113, Москва, а/я 27) в установленном порядке 06.11.2012 были направлены уведомления о дате заседания коллегии, назначенной на 07.12.2012, с копией возражения (в адрес правообладателя) и предложением представить отзыв по мотивам возражения. Правообладатель на заседание коллегии не явился и отзыв по мотивам возражения не представил.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, палата по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты (21.06.2010) приоритета товарного знака по свидетельству №437150 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 6 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 том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 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.

В соответствии с положениями пункта 14.4.2.3 Правил изобразительные и объемные обозначения сравниваются:

- с изобразительными обозначениями;
- с объемными обозначениями, с комбинированными обозначениями;
- с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные или объемные элементы.

Сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков:

- внешняя форма;
- наличие или отсутствие симметрии;
- смысловое значение;
- вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т. д.);
- сочетание цветов и тонов.

Перечисленные признаки 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 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 по свидетельству №437150 с приоритетом от 21.06.2010 представляет собой изобразительное обозначение, включающее три дуги в форме незаконченных концентрических окружностей различного размера темно-серого, светло-серого и салатного цветов. Центральная дуга салатного цвета переходит в стилизованное изображение листа, который в нижней правой части пересекают две других дуги темно-серого и светло-серого цветов.

Предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №437150 оспаривается по основаниям, предусмотренным пунктом 6 (2) статьи 1483 Кодекса, ввиду наличия у лица, подавшего возражение, исключительного права на сходный до степени смешения с оспариваемым товарным знаком товарный знак по свидетельству №387734, ранее зарегистрированный в отношении однородных товаров 05 и услуг 42 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак представляет собой изобразительное обозначение, включающее круг, который справа пересекает геометрическая

фигура в форме листа. Данные элементы окружают две дуги в форме незаконченных концентрических окружностей.

Сравнительный анализ оспариваемого и противопоставленного товарных знаков показал, что знаки производят сходное общее зрительное впечатление, что обусловлено присутствием в знаке совпадающих элементов (лист и дуги одинаковой формы) и близким композиционным построением этих элементов (дуги окружают центральную точку композиций таким образом, что формируют округлую «трехслойную» внешнюю форму, а изображение листа пересекает дуги и выступает за границы окружностей).

Следует отметить, что при определении сходства изобразительных обозначений наиболее важным является первое впечатление, получаемое при сравнении обозначений. Именно оно наиболее точно характеризует процесс восприятия и распознавания изобразительных товарных знаков потребителями, которые сравнивают товарный знак с образом, хранящимся в их памяти. В рассматриваемых изобразительных товарных знаках запоминаются изображение листа и концентрических дуг.

В этой связи коллегия палаты по патентным спорам, оценивая сходство сопоставляемых товарных знаков, руководствовалась производимым этими знаками общим впечатлением, не принимая во внимание незначительные расхождения в деталях.

В силу изложенного, товарные знаки по свидетельствам №437150 и №387734 признаны коллегией палаты по патентным спорам сходными в целом.

Товары 05 и услуги 42 классов МКТУ, в отношении которых в соответствии с рассматриваемым возражением испрашивается признание недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №437150, однородны товарам 05 и услугам 42 классов МКТУ, указанным в перечне противопоставленного товарного знака, поскольку относятся к одному роду/виду товаров и услуг (химические продукты, предназначенные для использования в сельском хозяйстве, садоводстве и лесоводстве, научные и технологические услуги), имеют одинаковое назначение, круг потребителей, условия реализации.

Резюмируя изложенное, оспариваемый товарный знак по свидетельству №437150 является сходным до степени смешения с товарным знаком по свидетельству №387734 в отношении однородных товаров и услуг 05, 42 классов МКТУ, что приводит к выводу о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 26.10.2012, признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №437150 частично.