

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, рассмотрела возражение от 18.01.2011, поданное Закрытым акционерным обществом «СИЛЕКС», Москва (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №419929, при этом установила следующее.

Товарный знак по свидетельству №419929 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 07.10.2010 по заявке №2009717527/50 с приоритетом от 21.07.2009 в отношении товаров 01 и 05 классов МКТУ на имя Общества с ограниченной ответственностью «СИЛЕКС-АГРО», Ульяновская область (далее – правообладатель).

Товарный знак по свидетельству №419929 представляет собой комбинированное обозначение со словесными элементами «Silex» и «СИЛЕКС-АГРО», выполненными буквами латинского и русского алфавитов соответственно.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 18.01.2011 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №419929, мотивированное его несоответствием требованиям, установленным пунктом 8 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- 1) оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с фирменным наименованием лица, подавшего возражение, право на

которое возникло у него ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака (лицо, подавшее возражение, было создано 16.06.1997 как юридическое лицо с фирменным наименованием НП АОЗТ «СИЛЕКС М», которое было изменено 23.12.2004 на ЗАО «СИЛЕКС»);

- 2) лицом, подавшим возражение, до даты приоритета оспариваемого товарного знака уже осуществлялась деятельность по производству и продвижению на рынок биологических и химических продуктов, предусмотренных для использования в научных целях, а именно, реактивов и наборов для молекулярной биологии и биотехнологии.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку недействительным в отношении всех товаров 01 класса МКТУ, приведенных в перечне товаров оспариваемой регистрации товарного знака.

К возражению приложены копии следующих документов:

- Свидетельства о внесении записей в ЕГРЮЛ о зарегистрированном юридическом лице и о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица – на 2 л. [1];
- Каталог продукции лица, подавшего возражение, с предложениями к продаже – на 36 л. [2];
- Распечатки сведений о принадлежащих лицу, подавшему возражение, доменах «sileks.com» и «sileks.ru» – на 3 л. [3];
- Распечатки сведений из Интернета о продукции лица, подавшего возражение, – на 5 л. [4].

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 15.04.2011, лицом, подавшим возражение, также были представлены следующие материалы:

- Капсулы для хранения продукции лица, подавшего возражение, – 3 шт. [5];
- Копия каталога продукции лица, подавшего возражение, – на 12 л. [6];

- Копии заявления лица, подавшего возражение, на регистрацию на его имя товарного знака по заявке №2009728969 и уведомления ФГУ ФИПС по данной заявке – на 2 л. [7].

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с возражением, корреспонденцией, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 08.04.2011, представил на него отзыв, доводы которого сводятся к следующему:

- 1) оспариваемый товарный знак и фирменное наименование лица, подавшего возражение, право на которое возникло у него ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака, являются сходными;
- 2) лицом, подавшим возражение, осуществляется деятельность только в отношении товаров, предназначенных для использования в научных целях, – химических реактивов, которые не являются однородными товарам, предназначенным для сохранения, защиты и разведения растений, улучшения питания растений и повышения урожаев, для которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, так как они отличаются по назначению, области и цели применения, имеют разные условия реализации и разный круг потребителей.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану оспариваемого товарного знака в отношении всех товаров 01 класса МКТУ.

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

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (21.07.2009) правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 №32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 8 статьи 1483 Кодекса не могут быть в отношении однородных товаров зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием или коммерческим обозначением (отдельными элементами таких наименования или обозначения) либо с наименованием селекционного достижения, зарегистрированного в Государственном реестре охраняемых селекционных достижений, права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

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 представляет собой комбинированное обозначение со словесными элементами «Silex» и «СИЛЕКС-АГРО», выполненными буквами латинского и русского алфавитов соответственно.

Данный товарный знак (с приоритетом от 21.07.2009) был зарегистрирован, в частности, в отношении товаров 01 класса МКТУ.

Возражение от 18.01.2011 мотивировано несоответствием оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса, а именно, тем, что указанный товарный знак сходен до степени смешения в отношении однородных товаров с фирменным наименованием лица, подавшего возражение, – ЗАО «СИЛЕКС», право на которое возникло у него ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака.

Из представленных лицом, подавшим возражение, документов [1] следует, что оно было зарегистрировано 16.06.1997 как юридическое лицо с фирменным наименованием НП АОЗТ «СИЛЕКС М», которое было изменено 23.12.2004 на ЗАО «СИЛЕКС». Факт регистрации данной коммерческой организации является

основанием для возникновения у нее права на соответствующее фирменное наименование. Отсюда следует, что лицо, подавшее возражение, получило право на соответствующее фирменное наименование ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака.

Сравнительный анализ оспариваемого товарного знака и фирменного наименования лица, подавшего возражение, показал, что содержащиеся в оспариваемом товарном знаке словесные элементы «Silex» и «СИЛЕКС» являются фонетически тождественными отличительной частью («СИЛЕКС») фирменного наименования. Указанное обуславливает вывод о сходстве оспариваемого товарного знака и фирменного наименования лица, подавшего возражение.

Оспариваемый товарный знак был зарегистрирован, в частности, в отношении товаров 01 класса МКТУ «препараты бактериальные; препараты биологические; препараты ферментативные; ферменты; химикаты», а также иных товаров, представляющих собой вещества для сохранения, защиты и разведения растений, улучшения питания растений и повышения урожая.

Согласно материалам возражения [2 – 4] сферой деятельности лица, подавшего возражение, является производство и продвижение на рынок биологических и химических продуктов, предназначенных для использования в научных целях при проведении лабораторных исследований, а именно, ферментов, реактивов и наборов для молекулярной биологии и биотехнологии. Согласно представленным документам указанная деятельность уже осуществлялась им до даты приоритета оспариваемого товарного знака.

Продукция лица, подавшего возражение, была представлена и предлагалась к продаже посредством специализированного каталога [2] и Интернет-сайтов [3 – 4].

Сравнительный анализ перечня товаров 01 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, и сферы деятельности, осуществляемой лицом, подавшим возражение, под соответствующим фирменным наименованием, показал, что товары 01 класса МКТУ «препараты бактериальные; препараты биологические; препараты ферментативные; ферменты; химикаты», приведенные в перечне товаров оспариваемой регистрации товарного знака, и

товары, выпускаемые лицом, подавшим возражение, а именно, ферменты, реактивы и наборы для молекулярной биологии и биотехнологии, являются однородными, поскольку они соотносятся между собой как род-вид.

Вместе с тем, остальные товары 01 класса МКТУ, приведенные в перечне товаров оспариваемой регистрации товарного знака, представляющие собой вещества для сохранения, защиты и разведения растений, улучшения питания растений и повышения урожаев, не являются однородными товарам, производимым лицом, подавшим возражение, так как они предназначены для использования в сельском хозяйстве, в то время как выпускаемые лицом, подавшим возражение, ферменты, реактивы и наборы для молекулярной биологии и биотехнологии применяются исключительно в научных целях при проведении лабораторных исследований в области молекулярной биологии и биотехнологии научно-исследовательскими институтами и научными лабораториями, то есть указанные товары отличаются назначением, областью применения и имеют разный круг потребителей. Кроме того, они отличаются также условиями производства и реализации, поскольку вышеуказанные химикаты для сельского хозяйства, как правило, производятся в промышленных масштабах, а выпуск реактивов для лабораторных исследований носит эксклюзивный характер, и такие реактивы обычно помещаются в небольшие капсулы, как образцы [5].

Указанные выше обстоятельства позволяют сделать вывод о том, что оспариваемый товарный знак и фирменное наименование лица, подавшего возражение, право на которое возникло у него ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака, являются сходными до степени смешения только в отношении товаров 01 класса МКТУ «препараты бактериальные; препараты биологические; препараты ферментативные; ферменты; химикаты», то есть о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса в отношении этих товаров.

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

удовлетворить возражение от 18.01.2011 и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №419929 недействительным в отношении товаров 01 класса МКТУ «препараты бактериальные; препараты биологические; препараты ферментативные; ферменты; химикаты».