

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 05.09.2013, поданное компанией БАСФ Агрокемикал Продактс Б.В., Нидерланды (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №461992, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2011718548 с приоритетом от 14.06.2011 зарегистрирован 15.05.2012 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №461992 на имя Общества с ограниченной ответственностью «Научно-Производственное объединение «РУСАРСЕНАЛ», Москва (далее – правообладатель) в отношении товаров 01-34 и услуг 35 – 45 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В соответствии с описанием, приведенным в заявке, оспариваемый товарный знак «РОСАРСЕНАЛ» является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 05.09.2013 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №461992 в отношении части товаров 05 класса МКТУ «препараты для уничтожения вредных животных; фунгициды, гербициды», указанных в перечне свидетельства, мотивированное несоответствием произведенной регистрации требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, является правообладателем товарных знаков по свидетельствам №369542, 125114, зарегистрированных в отношении товаров 05 класса МКТУ;
- товарный знак по свидетельству №461992 является сходным до степени смешения с товарными знаками лица, подавшего возражение;
- часть товаров 05 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, однородны товарам 05 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован товарный знак по свидетельству № 369542, а товары 05 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован товарный знак по свидетельству №125114 идентичны товарам 05 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства оспариваемого товарного знака;
- заявитель входит в концерн BASF SE, который является лидером мировой химической отрасли, имеет около 380 производственных площадок на различных континентах и поставляет свою продукцию почти во все страны мира;
- в 1993 году было учреждено ЗАО «БАСФ», реализующее в России большую часть ассортимента продуктов и координирующее работу представительств концерна в Украине, Беларуси, Казахстане, Азербайджане и Узбекистане;
- БАСФ занимает ведущие позиции на мировом рынке средств защиты растений и других препаратов, используемых в сельском хозяйстве, садоводстве и огородничестве.
- препарат марки «АРСЕНАЛ», выпускаемый компанией БАСФ, относится к гербицидам, которые используются для уничтожения сорняков и нежелательной растительности вдоль дорог, нефте- и газопроводов, линий электропередач и прочих объектов.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №461992 недействительной в отношении товаров 05 класса МКТУ, а именно: «препараты для уничтожения вредных животных; фунгициды, гербициды».

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

1. копии страниц корпоративного сайта с переводом на русский язык;
2. копия свидетельства о государственной регистрации пестицида или агрохимиката;
3. копия презентации пестицида «АРСЕНАЛ».

На заседании коллегии правообладатель присутствовал, и представил отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- сравниваемые товарные знаки отличаются по всем трем критериям сходства;
- словесный элемент «АРСЕНАЛ» имеет смысловое значение, а словесный элемент «РОСАРСЕНАЛ» представляет собой фантазийное слово, лишенное семантического значения;
- сами по себе обозначения обладают слабой различительной способностью, что подтверждается большим количеством регистраций (более 60), включающих словесный элемент «арсенал», зарегистрированных по разным классам;
- приставка «рос» к словесному элементу «арсенал» придает ему существенное отличие;
- обозначение «РОСАРСЕНАЛ» было введено в гражданский оборот в 1999 году при регистрации организации ООО «РУСАРСЕНАЛ», участниками которой в 2008 году была учреждена организация ООО «НПО «РУСАРСЕНАЛ» - правообладатель товарного знака. Кроме того, ООО «РУСАРСЕНАЛ» являлось администратором доменного имени rusarsenal.ru;
- лицо, подавшее возражение, требуя признания предоставления правовой охраны товарному знаку «РУСАРСЕНАЛ» недействительным, не привел надлежащих доказательств нанесения ущерба своим экономическим интересам, либо подрыва деловой репутации;
- продукция лица, подавшего возражение, и правообладателя реализуется на разных рынках.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №461992.

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

С учетом даты приоритета (14.06.2011) оспариваемого товарного знака товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (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 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 «РОСАРСЕНАЛ» по свидетельству №461992 является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Противопоставленный товарный знак «ARSENAL» по свидетельству №125114 является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита [1].

Противопоставленный товарный знак «АРСЕНАЛ» по свидетельству №369542 является словесным выполненным стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Анализ сходства показал, что сравниваемые обозначения являются фонетически сходными, что обусловлено полным фонетическим вхождением противопоставленных товарных знаков в оспариваемый товарный знак.

Графическое сходство сравниваемых обозначений обусловлено выполнением их стандартным шрифтом.

Словесные обозначения «ARSENAL/ АРСЕНАЛ» как в русском языке, так и в английском означает «склад оружия; запас вооружения». Словесный элемент «РОСАРСЕНАЛ» не имеет смыслового значения, однако, приставка «РОС» может быть воспринята потребителем как «Российский Арсенал», и, как следствие, может создаться впечатление о принадлежности данных обозначений одному производителю, что не соответствует действительности.

Товары 05 класса МКТУ «препараты для уничтожения вредных животных; фунгициды, гербициды», в отношении которых испрашивается признание недействительным предоставление правовой охраны, присутствуют как в перечнях противопоставленных товарных знаков, так и в перечне оспариваемого товарного знака.

Таким образом, сравниваемые товарные знаки являются сходными до степени смешения, а товары 05 класса МКТУ «препараты для уничтожения вредных животных; фунгициды, гербициды» - идентичными.

Что касается довода правообладателя о том, что оспариваемое обозначение было введено в гражданский оборот в 1999 году, при регистрации ООО «РУСАРСЕНАЛ», то коллегия палаты по патентным спорам отмечает следующее.

Сама по себе регистрация юридического лица не свидетельствует о ведении им хозяйственной деятельности. Кроме того, речь идет о различных средствах индивидуализации (товарном знаке и фирменном наименовании).

Также правообладателем не представлено материалов, свидетельствующих о ведении хозяйственной деятельности, в какой либо из сфер, так как товарный знак зарегистрирован отношении всех 45 классов МКТУ, и, следовательно, довод о том, что товары лица, подавшего возражение, и товары правообладателя реализуются на разных рынках, не может быть принят во внимание.

И, наоборот, лицо, подавшее возражение, представило материалы, свидетельствующие о том, что оно является мировым лидером в химической области, а также, что в Российской Федерации его продукция присутствует с 1993 года.

Исходя из вышеизложенного, доводы лица, подавшего возражение, о том, что правовая охрана оспариваемому товарному знаку предоставлена с нарушением требований, установленных пунктом 6 статьи 1483 Кодекса, в отношении товаров 05 класса МКТУ «препараты для уничтожения вредных животных; фунгициды, гербициды», следует признать обоснованными.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу о возможности

удовлетворить возражение от 05.09.2013 и признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №461992, в отношении товаров 05 класса МКТУ «препараты для уничтожения вредных животных; фунгициды, гербициды».