

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения

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 за № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 23.10.2013 возражение от 17.10.2013, поданное по поручению компании БАСФ ПЛК (BASF PLC), Великобритания (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 465051, при этом установила следующее.

Регистрация оспариваемого товарного знака по заявке № 2011702729 произведена 25.06.2012 за № 465051 на имя ООО «Родез», Московская область (далее – правообладатель), в отношении товаров 05 класса МКТУ. По заявлению правообладателя перечень товаров 05 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, был сокращен следующим образом: «инсектициды, применяемые в бытовых целях».

Оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «РАТОКС», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

В поступившем 23.10.2013 в палату по патентным спорам возражении от 17.10.2013 выражено мнение о том, что регистрация № 465051 оспариваемого товарного знака произведена в нарушение требований, установленных пунктом 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку в отношении товаров 05 класса МКТУ нарушает исключительные права лица, подавшего возражение, на серию принадлежащих последнему товарных знаков по свидетельствам №№ 79302, 175166, 467951;

- указанные товарные знаки произносятся [ратак] и [ратол], образованы путем присоединения к корню «РАТ» («РАТ») формантов -ОЛ (-ОЛ) и -АК (-АК), а оспариваемый товарный знак представляет собой слово, в котором также присутствует корень «РАТ» и формант -ОКС, вследствие чего он может восприниматься как еще один знак из той же серии товарных знаков лица, подавшего возражение;

- графическое исполнение сравниваемых товарных знаков является очень похожим: обозначения выполнены заглавными буквами, стандартными шрифтами, причем графическое написание оспариваемого товарного знака и товарного знака по свидетельству № 467951 практически идентично, так как для их написания использован один и тот же вид шрифта и буквы русского алфавита;

- анализ смысловых характеристик оспариваемого товарного знака и товарных знаков лица, подавшего возражение, показывает, что все они являются словами, созданными искусственно и лишенными определенной семантики, что еще более усиливает вероятность смешения сравниваемых обозначений потребителями;

- инсектициды – это химические препараты для уничтожения вредных насекомых, а насекомые относятся к животным, следовательно, можно констатировать, что оспариваемый товарный знак зарегистрирован в отношении товаров, однородных товарам, для которых зарегистрированы товарные знаки лица, подавшего возражение;

- оспариваемый товарный знак и товарные знаки лица, подавшего возражение, несмотря на их отдельные отличия, в целом ассоциируются друг с другом вследствие присутствия в них одного и того же корня и одинакового графического исполнения, поэтому у потребителя вполне может возникнуть представление о принадлежности товаров, маркированных этими товарными знаками, одному и тому же производителю;

- ООО «Родез», подавая заявку на регистрацию товарного знака «РАТОКС», должно было знать о существовании зарегистрированных на имя компании BASF товарных знаков «РАТАК» и «РАТОЛ», однако не обратилось к компании BASF по поводу предоставления согласия последней на регистрацию оспариваемого товарного знака;

- история концерна BASF (BASF) в Российской Федерации насчитывает более 130 лет. 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. BASF занимает также ведущие позиции на мировом рынке средств защиты растений и других препаратов, используемых в сельском хозяйстве, садоводстве и огородничестве.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 465051 недействительным в отношении товаров 05 класса МКТУ.

К возражению были приложены следующие документы:

- сведения о товарном знаке по свидетельству № 465051 [1];
- сведения о товарных знаках по свидетельствам № 79302, 175166, 467951 [2];
- статья «Инсектициды» с сайта <http://ru.wikipedia.org> [3];
- статья «Инсектициды» с сайта <http://slovari.yandex.ru> [4];
- распечатка с сайта www.basf.com с переводом на русский язык [5];
- распечатка с сайта www.basf.ru [6];
- распечатка с сайта www.basf.co.uk с переводом на русский язык [7].

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

- заявка на регистрацию оспариваемого товарного знака «РАТОКС» подана 04.02.2011, а противопоставленный лицом, подавшим возражение, товарный знак «РАТОЛ» по свидетельству № 467951 имеет приоритет от 08.08.2011, то есть более

поздний, а следовательно, он не может рассматриваться при оспаривании регистрации товарного знака «РАТОКС»;

- слово «РАТОКС» является искусственным словом и образовано следующим образом: «Р» – начальная буква слова «РОДЕЗ»; «А» – начальная часть греческого слова «αρνησιον» (пер. на рус. – отрицание); «ТОКС» – формант, известная составная часть сложных слов, означающая «ядовитый», «токсический», «относящийся к ядам» (греч. toxikon (pharmakon) яд);

- следует предположить, что товарные знаки, входящие в противопоставленную серию, имеют односложные форманты типа -АК, -ОЛ, -ОН, -ОМ, оспариваемый же товарный же знак имеет двухсложный формант -ТОКС;

- товарный знак «РАТОКС» не сходен по фонетическому и смысловому критерию с товарными знаками «РАТОК» и «РАТОЛ»;

- помимо научного и традиционного понятия термина «животные» существует и бытовое, которое и следует использовать при анализе однородности товаров, потому что именно его имеет в виду среднестатистический потребитель при выборе товара: «в быту под терминами «дикие животные», «домашние животные» часто понимаются только млекопитающие, иногда – лишь четвероногие наземные позвоночные (млекопитающие, пресмыкающиеся и земноводные). Таким образом, термин «насекомые» в быту (часть физической и социальной жизни человека, включающая удовлетворение духовных и материальных потребностей) не ассоциируется с термином «животные». То есть, с большой долей вероятности потребитель, которого интересует препарат против насекомых, не станет приобретать товар, на этикетке которого указано, что он предназначен для уничтожения сорняков или вредных животных;

- инсектициды, гербициды и родентициды относятся к сельскохозяйственным ядохимикатам – пестицидам, но различным по назначению группам;

- вероятность смешения сравниваемых товарных знаков в результате их использования на рынке практически отсутствует;

- обозначение «РАТОКС» зарегистрировано (свидетельство о государственной регистрации № RU.77.99.01.002.Е.034138.08.11 от 26.08.2011) в качестве «средства

репеллентного» (разновидность инсектицида, предназначенная для отпугивания насекомых) Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека на имя подконтрольного владельцу товарного знака предприятия ООО НПЦ «Родемос», то есть «РАТОКС» – разновидность инсектицида, предназначенная для отпугивания насекомых.

На основании изложенного правообладатель выразил просьбу об отказе в удовлетворении возражения.

К отзыву приложены следующие материалы:

- сведения о товарном знаке по свидетельству № 465051 [8];
- сведения о товарных знаках по свидетельствам № 79302, 175166, 467951 [9];
- таблица – сравнительный анализ сходства обозначений [10];
- копия свидетельства о государственной регистрации № RU.77.99.01.002.Е.034138.08.11 от 26.08.2011 [11].

На заседании коллегии палаты по патентным спорам, состоявшемся 15.01.2014, правообладателем дополнительно приобщены следующие материалы:

- статья «Животные» с сайта <http://ru.wikipedia.org> [12];
- результаты поиска на сайте www.fips.ru [13].

Рассмотрение возражения было перенесено по ходатайствам сторон для предоставления им возможности осуществления переговоров о мирном разрешении спора.

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

С учетом даты (04.02.2011) приоритета оспариваемого товарного знака 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 № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003, № 4322 (далее – Правила).

В соответствии с подпунктом 2 пункта 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 требованиями пункта 14.4.2 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением, если оно совпадает с ним во всех элементах; 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 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты (а) - (в)) Правил.

Звуковое (фонетическое) сходство определяется на основании следующих признаков, в частности: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных, согласных; ударение (см. подпункт (а) пункта 14.4.2.2 Правил).

Графическое (визуальное) сходство определяется на основании следующих признаков, в частности: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание (см. подпункт (б) пункта 14.4.2.2 Правил).

Смысловое (семантическое) сходство определяется на основании следующих признаков, в частности, подобие заложенных в обозначениях понятий, идей, в частности, совпадение значений обозначений в разных языках (см. подпункт (в) пункта 14.4.2.2 Правил).

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) пункта 14.4.2.2 Правил, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (см. подпункт (г) пункта 14.4.2.2 Правил).

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.

В соответствии с пунктом 3.4 Правил ППС лицо, подавшее возражение, вправе отозвать поданное возражение на любом этапе его рассмотрения по существу. В этом случае делопроизводство по возражению прекращается.

Согласно пункту 5.1 Правил ППС по результатам рассмотрения возражений может быть принято решение, в частности, о прекращении делопроизводства.

Лицо, подавшее возражение, воспользовавшись предоставленным ему правом, представило ходатайство об отзыве поступившего 23.10.2013 возражения от 17.10.2013 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 465051, что является основанием для прекращения делопроизводства по указанному возражению.

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

прекратить делопроизводство по возражению от 17.10.2013 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 465051.