

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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, поступившее 23.08.2017, поданное ЗАО «Робелл Технолоджи СПб», Санкт-Петербург (далее - лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 541383, при этом установила следующее.



Оспариваемый комбинированный товарный знак по заявке
№ 2013734692 с приоритетом от 09.10.2013 зарегистрирован 06.05.2015 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за № 541383 на имя Общества с ограниченной ответственностью «ПОЛИДОН Агро», Москва (далее – правообладатель) в отношении товаров 01, 05 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

В возражении, поступившем 23.08.2017 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности, выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству № 541383 произведена в нарушение требований, установленных положениями пунктов 6 и 8 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, является правообладателем товарного знака «ПОЛИДОН» (свидетельство №226158), который является сходным до степени

смешения с оспариваемым товарным знаком и который используется на основании лицензионного договора ООО «ОРГПОЛИМЕРСИНТЕЗ СПб», при этом владельцем 100% доли в уставном капитале этого общества является лицо, подавшее возражение;

- исключительное право ООО «ПОЛИДОН Агро» на использование оспариваемого товарного знака нарушает нормы действующего законодательства в области охраны объектов интеллектуальной собственности;

- сходство оспариваемого товарного знака с противопоставленным товарным знаком «ПОЛИДОН» обусловлено тождеством входящих в их состав словесных элементов «ПОЛИДОН»;

- сравниваемые товарные знаки зарегистрированы в отношении однородных товаров 01 класса МКТУ, принадлежащих к родовой группе товаров «химические продукты, используемые в промышленных и сельскохозяйственных целях»;

- лицензиат лица, подавшего возражение, является одним из ведущих предприятий в области производства полимерных сырьевых материалов, которые используются при бурении и нефтедобыче, в строительстве, в сельском хозяйстве, в ветеринарии, для производства синтетических моющих средств, продуктов бытовой химии и косметики и имеют обширную территорию распространения;

- предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку нарушает нормы действующего законодательства в области охраны интеллектуальной собственности, наносит репутационный вред лицу, подавшему возражение.

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 541383 полностью.

В подтверждение изложенных доводов лицом, подавшим возражение, представлены следующие материалы:

- лицензионное соглашение между ООО «ОРГПОЛИМЕРСИНТЕЗ СПб» и ЗАО «Робелл Технолоджи СПб»;

- сведения о товарах, производимых ООО «ОРГПОЛИМЕРСИНТЕЗ СПб»;

- сведения о товарных знаках №№541383, 226158.

Правообладатель товарного знака по свидетельству № 541383 в установленном порядке был ознакомлен с поступившим возражением и представил отзыв, в котором указал следующее.

Довод лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса не имеет никакого документального подтверждения.

Относительно однородности товаров 01 класса МКТУ, для которых зарегистрированы оспариваемый и противопоставленный товарные знаки, правообладатель отмечает, что, несмотря на принадлежность к одной родовой группе товаров (химические препараты), эти товары имеют разное назначение, сферу применения и круг потребителей.

Товары, в отношении которых зарегистрирован товарный знак по свидетельству №226158 (01 класс МКТУ - добавки химические для моющих средств; моющие средства для промышленных целей; клеи промышленные; 03 класс МКТУ - препараты для стирки и отбеливания белья; химические препараты для оживления красок при стирке белья бытовые; препараты для замачивания белья; препараты для смягчения белья при стирке; моющие средства, за исключением используемых для промышленных и медицинских целей) используются исключительно как моющие средства.

Товары, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак по свидетельству №541383 (01 класс МКТУ - вар садовый; гены семян для сельскохозяйственного производства; горшочки торфоперегнойные для садоводства и огородничества; гормоны для ускорения созревания фруктов; гумус; добавки химические для инсектицидов; добавки химические для фунгицидов; замазки для трещин в деревьях [лесное хозяйство]; земля диатомовая; компост; почва для выращивания растений; препараты для регулирования роста растений; препараты, препятствующие прорастанию семян овощных культур; препараты с микроэлементами для растений; препараты химические для защиты винограда от болезней; препараты химические для защиты злаков от головни; продукты соли [удобрения]; составы клейкие для прививки деревьев; торф [удобрение]; удобрения;

удобрения для сельского хозяйства; химикаты для удобрения почвы; 05 класс МКТУ - альгициды; биоциды; гербициды; инсектициды; пестициды; препараты для уничтожения вредных растений; препараты для уничтожения личинок насекомых; препараты для уничтожения мух; средства для уничтожения паразитов; фунгициды) широко применяются в сельском хозяйстве для улучшения питания растений, свойств почвы и повышения урожаев.

Интересы потребителей при приобретении товаров сельского хозяйства существенно отличаются от интересов потребителей, приобретающих товары в сфере промышленности или какой-либо другой области деятельности, в силу чего у потребителя не может сложиться представление о принадлежности этих товаров одному производителю.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №541383.

На заседании коллегии, которое состоялось 13.12.2017, лицо, подавшее возражение, сняло свои доводы относительно несоответствия оспариваемой регистрации требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса, а также относительно однородности товаров 05 класса МКТУ оспариваемой регистрации товарам 01 и 03 классов МКТУ противопоставленного товарного знака по свидетельству № 226158.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (09.10.2013) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя вышеуказанный 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 требованиями 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 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.

Согласно пункту (14.4.2.2) Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями, с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) - (в) указанного пункта.

Согласно пункту (14.4.2.2)(г) Правил, признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, 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 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 , включающее словесные элементы «Polydon», «Полидон», выполненные буквами латинского и русского алфавитов, размещенные на фоне двух тождественных четырехугольников со скругленными сторонами и углами, разделенных на две части кривыми линиями. Товарный знак охраняется в

белом, красном, оранжевом, синем цветовом сочетании и зарегистрирован в отношении следующих товаров:

01 - вар садовый; гены семян для сельскохозяйственного производства; горшочки торфоперегнойные для садоводства и огородничества; гормоны для ускорения созревания фруктов; гумус; добавки химические для инсектицидов; добавки химические для фунгицидов; замазки для трещин в деревьях [лесное хозяйство]; земля диатомовая; компост; почва для выращивания растений; препараты для регулирования роста растений; препараты, препятствующие прорастанию семян овощных культур; препараты с микроэлементами для растений; препараты химические для защиты винограда от болезней; препараты химические для защиты злаков от головни; продукты соли [удобрения]; составы клейкие для прививки деревьев; торф [удобрение]; удобрения; удобрения для сельского хозяйства; химикаты для удобрения почвы.

05 - альгициды; биоциды; гербициды; инсектициды; пестициды; препараты для уничтожения вредных растений; препараты для уничтожения личинок насекомых; препараты для уничтожения мух; средства для уничтожения паразитов; фунгициды.

Противопоставленный знак по свидетельству №226158 представляет собой словесное обозначение «ПОЛИДОН», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Товарный знак зарегистрирован в отношении следующих товаров:

01 - добавки химические для моющих средств; моющие средства для промышленных целей; клеи промышленные.

03 - препараты для стирки и отбеливания белья; химические препараты для оживления красок при стирке белья бытовые; препараты для замачивания белья; препараты для смягчения белья при стирке; моющие средства, за исключением используемых для промышленных и медицинских целей.

Сравнительный анализ оспариваемого товарного знака и противопоставленного товарного знака по свидетельству №226158 показал следующее.

Оценка сходства обозначений производится на основе общего зрительного впечатления, которое может формироваться под воздействием любых особенностей обозначений, в том числе доминирующих словесных или графических элементов, их композиционного решения и т.п.

Оспариваемый товарный знак содержат в своем составе словесные элементы «Polydon», «Полидон», фонетически тождественные словесному элементу «ПОЛИДОН», включенному в противопоставленный товарный знак, что определяет сходство сравниваемых товарных знаков, несмотря на имеющиеся визуальные различия, что правообладателем не оспаривается.

Вместе с тем, анализ товаров 01 класса МКТУ, включенных в перечень оспариваемой регистрации, и товаров, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак, показал отсутствие однородности между ними.

Товары 01 класса МКТУ оспариваемой регистрации предназначены для использования в сельском хозяйстве, садоводстве и лесоводстве, т.е. имеют узконаправленную сферу применения, которая существенно отличается от применения моющих средств, используемых в промышленности и в быту, в отношении которых действует правовая охрана противопоставленного товарного знака. Соответственно эти товары имеют различную природу, не являются взаимозаменяемыми или взаимодополняемыми и имеют совершенно различный круг потребителей.

Что касается материалов, представленных лицом, подавшим возражение, в подтверждение своих доводов, то они касаются области деятельности ООО «ОРГПОЛИМЕРСИНТЕЗ СПб», которая связана с производством полимерных материалов «ПОЛИДОН» для различных отраслей промышленности, в частности для производства товаров бытовой химии, синтетических моющих средств, косметики, пищевой промышленности (для стабилизации пива, осветления вина и соков), в фармацевтике для пролонгирования действия лекарств и как связующее при изготовлении таблеток.

Следует отметить, что представленные материалы свидетельствуют о том, что обозначение «ПОЛИДОН» использовалось для маркировки производства полимерных сырьевых материалов, которые в дальнейшем использовались в качестве химических добавок для производства товаров в различных областях промышленности, при этом отсутствуют сведения об использовании этого обозначения для маркировки каких-либо товаров, в том числе товаров 01 класса МКТУ, включенных в перечень оспариваемой регистрации.

Таким образом, несмотря на то, что сравниваемые товары относятся к одному классу, они используются в различных областях деятельности, вследствие чего у

потребителя не может возникнуть представление о принадлежности этих товаров одному производителю.

Изложенное свидетельствует о том, что довод возражения о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса нельзя признать убедительным.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 23.08.2017, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 541383.