

## **ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

### **по результатам рассмотрения возражения**

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 08.06.2015 (далее – Роспатент), поданное Обществом с ограниченной ответственностью Управляющая компания «АБТ-групп», Москва (далее — лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №535300, при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2013724431 с приоритетом от 17.07.2013 зарегистрирован за №535300 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 24.02.2015 в отношении товаров 05 класса МКТУ «фунгициды» на имя Общества с ограниченной ответственностью «Аврора», Москва (далее - правообладатель).

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака зарегистрировано словесное обозначение «АЛИРИН-Б», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

В Роспатент 08.06.2015 поступило возражение, в котором изложено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №535300 в отношении всех товаров 05 класса МКТУ предоставлена в нарушение требований, установленных пунктами 3, 6 статьи 1483 Кодекса. Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак «АЛИРИН-Б» является тождественным товарному знаку «АЛИРИН-Б» по свидетельству №237829, правообладателем

которого является лицо, подавшее возражение, ранее зарегистрированному в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ;

- лицо, подавшее возражение, широко и длительное время (с 2011 года) использовало тождественное обозначение «АЛИРИН-Б» для маркировки однородных товаров (биофунгициды) на российском рынке до даты приоритета оспариваемой регистрации, вследствие чего в сознании потребителя возникла устойчивая ассоциативная связь товарного знака «АЛИРИН-Б» с лицом, подавшим возражение, а не с правообладателем товарного знака по свидетельству №535300;

- оспариваемый товарный знак способен ввести в заблуждение потребителя относительно изготовителя соответствующих товаров, однородных товарам противопоставленной регистрации товарного знака, ввиду наличия высокой степени сходства данных товарных знаков и широкой известности продукции лица, подавшего возражение, маркированной тождественным товарным знаком;

- товары, маркированные обозначением «АЛИРИН-Б», производятся и вводятся в гражданский оборот ООО «Агробиотехнология» под контролем лица, подавшего возражение;

- группа компаний «Агробиотехнология», в которую входит лицо, подавшее возражение, а также ООО «Агробиотехнология» и ЗАО «Агробиотехнология», является широко известным производителем пестицидов.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №535300 недействительным в отношении всех товаров 05 класса МКТУ.

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

- копии свидетельств о государственной регистрации пестицида «АЛИРИН-Б» №2117 от 12.01.2011, №167 от 16.06.2011, №166 от 16.06.2011, выданные на имя лица, подавшего возражение [1];

- копию договора на использование ТУ от 16.06.2011 с актом приема-передачи технической документации [2];

- копии отчетов комитенту №16 от 20.06.2013, №20 от 31.07.2013 [3];

- копии упаковок [4];
- копии товарных накладных за 2011-2013 года [5];
- распечатки из сети Интернет о продукции лица, подавшего возражение [6];
- копии страниц журнала «ГАВРИШ» №3 от 2012 [7];
- копию анализа рынка микробиологических препаратов для растениеводства России и стран СНГ за 2009-2012 года международной консалтинговой компании [8];
- копии учредительных документов ООО УК «АБТ-групп» и выписку из ЕГРЮЛ [9];
- копию решения Арбитражного суда г. Москвы по делу №А40-100008/13 [10].

Правообладатель в установленном порядке был уведомлен о поступившем возражении, однако отзыва по его мотивам не представил и участия в рассмотрении возражения не принял.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты приоритета (17.07.2013) оспариваемого товарного знака по свидетельству №535300 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 3 (1) статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

В соответствии с пунктом 2.5.1 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

В соответствии с пунктом 6 (2) 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 отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Согласно пункту (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 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 по свидетельству №535300 представляет собой словесное обозначение « АЛИРИН-Б », выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана оспариваемому знаку предоставлена в отношении товаров 05 класса МКТУ: «фунгициды».

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №237829 также представляет собой словесное обозначение « АЛИРИН-Б », выполненное

стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Товарный знак был зарегистрирован 06.02.2003 в отношении товаров 01 класса МКТУ: «регуляторы роста», 05 класса МКТУ: «пестициды» и услуг 42 класса МКТУ: «реализация средств защиты растений» на имя ООО «Агентство по биохимической защите агрокомплексов», Москва. В результате государственной регистрации 12.10.2010 за №РД0071076 договора об отчуждении исключительного права на товарный знак его правообладателем стало лицо, подавшее возражение.

Роспатентом 11.12.2012 был зарегистрирован за № РД0115004 договор об отчуждении исключительного права на товарный знак по свидетельству №237829 в отношении всех товаров и услуг, в результате чего владельцем знака стало ООО «Аврора» (правообладатель оспариваемого товарного знака).

Став владельцем товарного знака по свидетельству №237829, правообладатель зарегистрировал на свое имя тождественный товарный знак «АЛИРИН-Б» по свидетельству №535300 в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ «фунгициды».

Однако, решением Арбитражного суда города Москвы от 31.10.2014 по делу №А40-10008/13-19100 [10], оставленным без изменения постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 11.02.2015 по тому же делу, договор об отчуждении исключительного права на товарный знак по свидетельству №237829, зарегистрированный Роспатентом 11.12.2012 за №РД115004, был признан недействительным, о чем соответствующая запись была внесена в Госреестр 25.02.2015.

Таким образом, правообладателем противопоставленного товарного знака по свидетельству №237829 является лицо, подавшее возражение.

Сопоставительный анализ оспариваемого товарного знака по свидетельству №535300 и противопоставленного товарного знака по свидетельству №237829 показал, что они являются фонетически тождественными, так как имеют идентичный состав букв.

Кроме того, сравниваемые товарные знаки характеризуются визуальным сходством, поскольку выполнены буквами одного и того же (русского) алфавита.

Товары 05 класса МКТУ «фунгициды», в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак по свидетельству №535300, однородны товарам 05 класса МКТУ «пестициды» (пестициды - химические препараты (ядохимикаты) для борьбы с сорняками (гербициды), вредителями (инсектициды, акарициды, зооциды и др.), болезнями (фунгициды, бактерициды и др.) культурных растений, см. Большой энциклопедический словарь под ред. А.М. Прохорова, Москва, Научное издательство «Большая российская энциклопедия», 1998, с. 902), в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак по свидетельству №237829, поскольку соотносятся друг с другом как род (пестициды)/вид (фунгициды), имеют один круг потребителей и одинаковые условия реализации.

Таким образом, оспариваемый товарный знак и противопоставленный товарный знак по свидетельству №237829 являются сходными до степени смешения в отношении указанных выше товаров, что позволяет сделать вывод о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении всех товаров 05 класса МКТУ.

Рассматриваемое возражение мотивировано также несоответствием оспариваемого товарного знака требованиям, установленным подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса, поскольку по мнению лица, подавшего возражение, обозначение «АЛИРИН-Б» способно ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров, в доказательство чего лицом, подавшим возражение, представлены материалы, анализ которых показал следующее.

Представленные копии свидетельств о государственной регистрации пестицида «АЛИРИН-Б» №2117 от 12.01.2011, №167 от 16.06.2011, №166 от 16.06.2011 [1] выданы на имя лица, подавшего возражение, до даты приоритета оспариваемого товарного знака. Согласно договору на использование ТУ [2], лицо, подавшее возражение предоставило ЗАО «Агробиотехнология» право на производство разработанного и апробированного им биофунгицида «Алирин-Б», а также на его применение, хранение, реализацию и иное введение в гражданский оборот. На упаковке товара [4] лицо, подавшее возражение, указано в качестве регистранта.

Согласно представленным документам [3], [5], [8] производителем биологического препарата для защиты растений «АЛИРИН-Б» до даты приоритета оспариваемого товарного знака являлось ЗАО «Агробиотехнология», которое получило это право по договору [2]. В дальнейшем оно реализовывало продукцию, маркированную обозначением «АЛИРИН-Б».

Таким образом, использование обозначения «АЛИРИН-Б» до регистрации оспариваемого товарного знака имело место со стороны ЗАО «Агробиотехнология» по договору [2] с лицом, подавшим возражение.

Указанное позволяет коллегии сделать вывод о том, что на дату приоритета оспариваемый товарный знак вызывал устойчивые ассоциации у российского потребителя не с его правообладателем, а с лицом, подавшим возражение, и с группой компаний «Агробиотехнология», в состав которой входит лицо, подавшее возражение, и производитель товаров, маркированных товарным знаком «АЛИРИН-Б», получивший это право по договору с лицом, подавшим возражение.

При этом коллегия не располагает документами, подтверждающими хозяйственную деятельность правообладателя оспариваемого товарного знака, в том числе с использованием оспариваемого товарного знака для маркировки фунгицидов.

В силу указанного, довод возражения о несоответствии оспариваемого знака требованиям, регламентированным пунктом 3 статьи 1483 Кодекса, является обоснованным.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 08.06.2015, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №535300 недействительным полностью.**