

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 27.05.2013, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1088375, при этом установлено следующее.

Международная регистрация с конвенционным приоритетом 11.07.2011 была произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее – МБ ВОИС) 28.07.2011 за №1088375 со сроком действия 10 лет в отношении товаров 05 класса МКТУ на имя BASF SE, Carl-Bosch-Strasse 38 67056 Ludwigshafen am Rhein (Германия) (далее – заявитель).

Знак по международной регистрации №1088375 представляет собой словесное обозначение «LIBRAX», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Решением Роспатента от 07.02.2013 знаку было отказано в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации в отношении товаров 05 класса МКТУ ввиду его несоответствия требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку был выявлен сходный до степени смешения знак «LIBRAX» по международной регистрации №241702В [1], зарегистрированный 27.03.1961, которому ранее была предоставлена правовая охрана на территории

Российской Федерации на имя Meda AB, Pipers väg 2 A SE-170 09 SOLNA (Швеция) в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ.

В возражении от 27.05.2013, поступившем в палату по патентным спорам, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель не оспаривает вывод экспертизы о том, что заявленное обозначение и противопоставленный знак являются сходными до степени смешения, однако полагает, что регистрация рассматриваемого обозначения в качестве товарного знака в отношении такого специфического товара как «фунгициды» возможна ввиду нижеследующего;

- хотя регистрация противопоставленного товарного знака произведена в отношении широкого перечня товаров 05 класса МКТУ, включающего товары, однородные фунгицидам, в действительности правообладатель международной регистрации № 241702В не использует знак «LIBRAX» в отношении препаратов для уничтожения вредных животных и растений;

- Шведская компания Meda AB является производителем лекарственных средств, занимающим 50-е место в мировом рейтинге фармацевтических предприятий;

- заявитель является одним из крупнейших в мире производителей пластмасс, лаков и красок, катализаторов, средств защиты растений, удобрений, строительных материалов, химических веществ для автомобильной отрасли и многих других продуктов основной и тонкой химии;

- концерн БАСФ имеет более ста пятидесяти производственных площадок на различных континентах и поставляет свою продукцию заказчикам из 200 стран мира;

- подразделение концерна, занимающееся изучением растений, разработкой и производством средств защиты сельскохозяйственных культур от вредителей, охватывает 1500 сотрудников, имеет три исследовательских центра в Германии, США и Индии и испытательные станции в шести странах мира;

- именно этим подразделением концерна БАСФ и был разработан фунгицид LIBRAX, относящийся к средствам защиты растений;

- с учетом того, что компании специализируются в разных сферах деятельности, имеют разный круг потребителей, и что обозначение «LIBRAX» будет использоваться концерном БАСФ только для одного вида товаров - фунгицидов, компаниями достигнуто соглашение об условиях использования товарных знаков;

- в результате концерном БАСФ оформлено письменное обязательство, а ответным действием компании Meda AB стало предоставление письма-согласия на правовую охрану знака «LIBRAX» на имя заявителя и его использование в отношении фунгицидов в России и Беларуси;

- таким образом, сторонами согласованы условия использования товарного знака «LIBRAX», и владельцем знака, имеющего более ранний приоритет, выражено согласие с охраной этого знака на имя заявителя на территории Российской Федерации.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента и вынести решение о предоставлении правовой охраны международной регистрации №1088375 на территории Российской Федерации в отношении товаров 05 класса МКТУ.

В подтверждение доводов, изложенных в возражении, заявителем представлены следующие документы:

- распечатки сайта www.meda.se с переводом на русский язык [2];
- распечатки сайта www.basf.ru [3];
- распечатка сайта www.agio.basf.com с переводом на русский язык [4];
- письмо-обязательство с переводом на русский язык [5];
- письмо-согласие с переводом на русский язык [6].

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

С учетом даты 11.07.2011 конвенционного приоритета международной регистрации №1088375 правовая база для оценки охраноспособности знака

включает 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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается только с согласия правообладателя (абзац 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса).

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 14.4.2. Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением, если оно совпадает с ним во всех элементах.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил, словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2. Правил.

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 принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Знак по международной регистрации №1088375 представляет собой словесное обозначение «LIBRAX», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита черного цвета.

Решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1088375 в отношении товаров 05 класса МКТУ основано на наличии знака [1], которому ранее была предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации на имя иного лица в отношении однородных товаров.

Знак [1] представляет собой словесное обозначение «LIBRAX», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита черного цвета.

В ходе сравнительного анализа знака по международной регистрации №1088275 и противопоставленного знака [1] было установлено, что знаки совпадают во всех элементах, то есть являются тождественными.

Товары 07 класса МКТУ, указанные в перечнях международной регистрации №1088375 (fungicides (фунгициды)) и противопоставленного знака [1] (étoffes pour pansement, produits pour la destruction d'animaux et de végétaux (препараты для уничтожения животных и растений), однородны, поскольку относятся к одному роду/виду, имеет одинаковое назначение, круг потребителей и условия реализации.

Резюмируя изложенное, вывод экспертизы о сходстве знака по международной регистрации №1088375 и противопоставленного знака [1] до степени смешения в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ является правомерным.

Вывод экспертизы о сходстве сопоставляемых знаков до степени смешения заявителем не оспаривался.

Вместе с тем, заявитель представил письмо [6], в котором компания Meda AB – владельцем знака [1], выразила согласие на предоставление правовой охраны знаку по

международной регистрации №1088375 на территории Российской Федерации на имя компании BASF SE в отношении товаров 05 класса МКТУ «fungicides» (фунгициды).

Однако представленное согласие владельца знака [1] не может быть принято во внимание ввиду нижеследующего.

В соответствии с требованиями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса с согласия правообладателя противопоставленного товарного знака допускается регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения сходного до степени смешения с противопоставленным товарным знаком.

В рассматриваемом случае требование абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не соблюдено, поскольку знак по международной регистрации №1088375 и знак [1] являются тождественными, а не сходными до степени смешения.

Таким образом, согласие правообладателя знака [1] не устраняет препятствие для предоставления правовой охраны знаку по международной регистрации №1088375 на территории Российской Федерации в рамках требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Относительно довода заявителя о том, что компания Meda AB является крупнейшим производителем фармацевтической продукции и не использует противопоставленный знак [1] для маркировки товаров, однородных фунгицидам, следует отметить, что оценке однородности подвергаются не товары, для которых знак фактически используется, а товары, на которые распространяется правовая охрана знака согласно его перечню.

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

отказать в удовлетворении возражения от 23.05.2013, оставить в силе решение Роспатента от 07.02.2013.