

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ (далее – Кодекс), и в соответствии с Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520, рассмотрела возражение от 16.10.2008, поданное компанией БАСФ Агрокемикал Продактс Б.В., Нидерланды (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку «арсенал» по свидетельству № 255562, при этом установлено следующее.

Регистрация оспариваемого товарного знака с приоритетом от 31.12.2002 по свидетельству № 255562 произведена 16.09.2003 на имя ООО «БИОГАРД», Москва (далее – правообладатель) в отношении товаров 01, 09, 21 и услуг 37 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Оспариваемый товарный знак представляет собой словесный элемент «арсенал», выполненный стандартным шрифтом буквами русского алфавита, в котором буква «е» выполнена красным цветом и находится в перекрестке оптического прицела. Правовая охрана товарному знаку по свидетельству № 255562 предоставлена в красно-бело-черном цветовом сочетании.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 16.10.2008, выражена просьба лица, подавшего возражение, о признании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 255562 недействительным в отношении части товаров 01, всех товаров 21 и всех услуг 37 классов МКТУ на основании пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 № 3520-1, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 № 166-ФЗ, введенными в действие 27.12.2002 (далее – Закон).

Данный вывод лицо, подавшее возражение, обосновывает сходством до степени смешения оспариваемого товарного знака «арсенал» по свидетельству

№ 255562 в отношении однородных товаров 01, 21 и услуг 37 классов МКТУ с ранее зарегистрированным товарным знаком «ARSENAL» по свидетельству № 125114, правообладателем которого является лицо, подавшее возражение.

Доводы лица, подавшего возражение, о сходстве товарных знаков по свидетельствам № 255562 и № 125114 сводятся к следующему:

- товарный знак по свидетельству № 125114 с приоритетом от 16.04.1993, принадлежащий компании БАСФ Агрокемикал Продактс Б.В., зарегистрирован в отношении товаров 05 класса МКТУ;

- регистрация товарного знака по свидетельству № 255562 может привести к нарушению законных прав и интересов БАСФ Агрокемикал Продактс Б.В. и не позволит ей в полной мере осуществить право распоряжения исключительным правом на товарный знак № 125114;

- обозначения «арсенал» (свидетельство № 255562) и «ARSENAL» (свидетельство № 125114) обладают звуковым тождеством, производят сходное общее зрительное впечатление, несмотря на отдельные их различия, а также являются семантически тождественными, то есть являются сходными до степени смешения товарными знаками;

- товары 05 класса МКТУ товарного знака № 125114 «дезинфицирующие средства, препараты для уничтожения вредных животных, фунгициды, гербициды» являются однородными части товаров 01 класса МКТУ «добавки химические для инсектицидов и химикаты», товарам 21 класса МКТУ «крысоловки, ловушки для насекомых, мышеловки» и услугам 37 класса МКТУ «дезинфекция, уничтожение паразитов [за исключением сельскохозяйственных вредителей], указанных в перечне свидетельства № 255562;

- товары 01 класса МКТУ оспариваемого товарного знака являются товарами одного вида с товарами 05 класса МКТУ регистрации № 125114, имеют одинаковое назначение, область применения, одинаковые каналы распространения и круг потребителей;

- услуги 37 класса оспариваемого товарного знака могут рассматриваться как однородные товарам 05 класса товарного знака № 125114;

- несмотря на отдельные отличия, можно сделать вывод, что товарный знак № 255562 и товарный знак № 125114 являются сходными, к тому же зарегистрированными в отношении однородных товаров.

На основании изложенного лицом, подавшим возражение, была выражена просьба о признании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 255562 недействительным частично: для части товаров 01, товаров 21 и услуг 37 классов МКТУ.

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

- распечатки с сайта <http://www.fips.ru/> регистраций № 255562 и № 125114 на 2 л. [1];

- копия из Нового большого англо-русского словаря (издание 6-е, Москва, издательство «Русский язык», 2001) на 2 л. [2];

- копия из Толкового словаря русского языка С.И. Ожегова (издание 3-е, Москва, издательство «АЗЪ», 1996) на 2 л. [3].

Правообладатель в установленном порядке был ознакомлен с возражением и на заседании коллегии Палаты по патентным спорам представил отзыв на возражение от 16.10.2008, доводы которого сводятся к следующему:

- несмотря на некоторое семантическое сходство товарные знаки «ARSENAL» и «арсенал» не являются сходными до степени смешения по основным критериям: фонетическому и визуальному;

- знак по свидетельству № 125114 представляет собой английское слово «ARSENAL», которое должно быть прочитано как [асинл], а знак по свидетельству № 255562 представляет собой слово в кириллице и читается [арсенал], поэтому сравниваемые знаки не являются сходными по звуковому (фонетическому) критерию;

- сравниваемые обозначения производят различное впечатление при их визуальном восприятии, так как обозначение по свидетельству № 255562 выполнено оригинальным образом, в то время как обозначение по свидетельству № 125114 выполнено стандартным шрифтом латинского алфавита, поэтому не

существует сходства до степени смешения по визуальному (графическому) критерию;

- товары 01 класса МКТУ, указанные в свидетельстве № 255562, и товары 05 класса МКТУ, указанные в свидетельстве № 125114, имеют различное назначение, круг потребителей и условия сбыта, поэтому не являются взаимозаменяемыми для потребителя;

- что касается товаров 21 класса МКТУ, указанных в свидетельстве № 255562, то они не могут быть признаны однородными со средствами для дезинфекции и уничтожения вредных организмов, так как они относятся к другой родовой группе и изготовлены из других материалов;

- смешение товаров 05 класса МКТУ, указанных в свидетельстве № 125114, и услуг 37 класса МКТУ, указанных в свидетельстве № 255562, не может произойти, так как различны способы реализации товаров и услуг на рынке;

- товары и услуги, указанные в свидетельстве № 255562, не относятся к товарам широкого потребления, и вероятность путаницы у потребителя мала.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

Правовая база для оценки охраноспособности товарного знака по свидетельству № 255562 включает в себя Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента от 29.11.1995, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.12.1995, регистрационный № 989, с изменениями, утвержденными Приказом Роспатента от 19.12.1997, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 15.01.1998, регистрационный № 1453 (далее — Правила), в части, не противоречащей Закону.

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (если заявки на них не отозваны) или охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации,

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 14.4.2.2 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) пункта 14.4.2.2 Правил.

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

В соответствии с пунктом 14.4.2.4. Правил при определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2, 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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 знак по свидетельству № 255562 является комбинированным и представляет собой словесный элемент «арсенал», выполненный оригинальным шрифтом буквами русского алфавита, причем буква «е» выполнена красным цветом и расположена как бы в перекрестке оптического прицела. Цветовая гамма товарного знака включает красный, белый и черный цвета. Знак зарегистрирован в отношении товаров 01, 09, 21 и услуг 37 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак «ARSENAL» по свидетельству № 125114 является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита в черно-белой цветовой гамме. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 05 класса МКТУ.

Анализ оспариваемого и противопоставленного товарных знаков показал их сходство в силу фонетического и семантического тождества входящих в их состав словесных элементов «арсенал» (франц. Arsenal – предприятие для производства, хранения, ремонта и сборки вооружения и боеприпасов – Большая энциклопедия, том 3, Москва «ТЕРРА», 2006) и «ARSENAL» (арсенал, склад оружия, запас вооружений – англо-русский словарь общей лексики «Lingvo Universal»; арсенал, военный порт, оружейная мастерская – Новый французско-русский словарь «ABBYU Lingvo»), несущих основную индивидуализирующую нагрузку в знаках.

В связи с изложенным товарные знаки по свидетельствам № 255562 и № 125114 следует признать сходными, несмотря на некоторые различия в графическом исполнении.

Степень однородности товаров тесно связана со степенью сходства обозначений, предназначенных для их маркировки. Чем сильнее сходство знаков, тем выше опасность смешения и, следовательно, шире диапазон товаров, которые должны рассматриваться как однородные.

Анализ однородности товаров 01 класса МКТУ (добавки химические для инсектицидов, химикаты), в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак «арсенал» по свидетельству № 255562, и товаров 05 класса МКТУ (дезинфицирующие средства, препараты для уничтожения вредных животных, фунгициды, гербициды), в отношении которых зарегистрирован противопоставленный знак «ARSENAL» по свидетельству № 125114, показал, что они являются однородными, так как и те и другие товары являются химическими продуктами, предназначенными для борьбы с вредителями, выпуск которых осуществляется предприятиями одного вида деятельности.

Товары 21 класса МКТУ оспариваемой регистрации относятся к другому виду товаров, однако их назначение (уничтожение грызунов), круг потребителей и условия сбыта совпадают с товарами 05 класса МКТУ противопоставленной регистрации.

Таким образом, товары 21 класса МКТУ, указанные в свидетельстве № 255562, следует признать однородными товарам 05 класса МКТУ, приведенным в перечне свидетельства № 125114.

Что касается однородности товаров 05 класса МКТУ товарного знака по свидетельству № 125114 и услуг 37 класса МКТУ оспариваемого товарного знака (дезинфекция, уничтожение паразитов [за исключением сельскохозяйственных вредителей]), то в отношении них коллегия Палаты по Патентным спорам не усматривает возможности смешения знаков потребителями.

При выборе предприятия, оказывающего данные услуги, потребитель, прежде всего, исходит из качества предоставляемой услуги (оперативность достижения конечного результата, качество работы, обслуживания, обходительность с клиентами и так далее). В силу изложенного вероятность возникновения представления о том, что компания, оказывающая услуги по дезинфекции, является производителем дезинфицирующих товаров, очень низкая. Обратное материалами возражения не доказано.

Таким образом, оспариваемый товарный знак «арсенал» по свидетельству № 255562 не удовлетворяет требованиям пункта 1 статьи 7 Закона в отношении части товаров 01 класса и всех товаров 21 класса МКТУ.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 16.10.2008 и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 255562 недействительным частично, сохранив ее в отношении следующих товаров:

**В бюллетень «Товарные знаки, знаки обслуживания и
наименования мест происхождения товаров»**

(591) красный, белый, черный

(511)

01 — химикаты, за исключением химикатов, предназначенных для сельского хозяйства, для лесного хозяйства, для садоводства и огородничества, для уничтожения растительности и для уничтожения вредных животных; эфиры простые; эфиры сложные;

09 — устройства для привлечения и уничтожения насекомых электрические;

37 — дезинфекция, уничтожение паразитов [за исключением сельскохозяйственных вредителей].