

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 22.08.2012, поданное компанией Сингета Партисипейшн АГ, Швейцария (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №455888, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2010738886/50 с приоритетом от 02.12.2010 зарегистрирован 11.03.2012 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №455888 на имя Общества с ограниченной ответственностью «АГРус», Москва (далее – правообладатель) в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В соответствии с описанием, приведенным в заявке, оспариваемый товарный знак «ГЕЗАДАР» является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 22.08.2012 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №455888 в отношении всех товаров 05 класса МКТУ, мотивированное несоответствием произведенной регистрации требованиям пунктов 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, компания Сингета Партисипейшнс АГ, Швейцария, является владельцем товарного знака «ГЕЗАГАРД» по свидетельству №47106, зарегистрированного в отношении товаров 05 класса

МКТУ;

- товарный знак по свидетельству №47106 является сходным до степени смешения с оспариваемым товарным знаком по свидетельству №455888;
- лицо, подавшее возражение, является владельцем серии товарных знаков с элементом «геза»: «gesagard» по международной регистрации №226148 с приоритетом от 03.12.1959, «гезаприм» по свидетельству №288199 с приоритетом от 29.07.2003, «gesaprim» по свидетельству №30778 с приоритетом от 07.08.1965, «gesaprim» по международной регистрации №206979 с приоритетом от 16.10.1957, «gesatop» по международной регистрации № 206980 с приоритетом от 16.10.1957;
- препараты, основанные на элементе ГЕЗА/GESA активно используется на территории Российской Федерации несколько десятилетий и широко известны российским потребителям.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №455888 недействительной полностью.

В адреса правообладателя и его представителя, имеющиеся в материалах заявки, в установленном порядке были направлены уведомление (форма 870) и письмо (форма 001) от 30.08.2012 о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 09.10.2012 года, с приложением копии возражения от 22.08.2012. На заседании коллегии правообладатель представил отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- сравниваемые товарные знаки отличаются по фонетическому критерию сходства, поскольку отличаются конечные части;

- сравниваемые обозначения отличаются по семантическому критерию сходства. Оспариваемый товарный знак является сложносоставным словом, состоящим из «геза» и «дар», которая является значимым словом русского языка;

- не представлено документальных подтверждений, свидетельствующих о том, что на рынке присутствуют товары, маркированные серией знаков, принадлежавших лицу, подавшему возражение;

- согласно сведениям, содержащимся в Государственном каталоге пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории Российской Федерации, государственную регистрацию прошел только один препарат «ГЕЗАГАРД», препараты «ГЕЗАТОП» и «ГЕЗПРИМ» не содержатся в указанном каталоге, и, следовательно, не являются разрешенными к применению на территории Российской Федерации;

- правообладатель является добросовестным участником гражданского оборота Российской Федерации и, получив свидетельство о регистрации товарного знака «ГЕЗАДАР», он предпринял все необходимые действия, направленные на регистрацию препарата «ГЕЗАДАР» и выдачу на него свидетельства о государственной регистрации.

В подтверждение своих доводов правообладатель представил следующие материалы:

1 Копия страниц Государственного каталога пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории Российской Федерации.

2. Копия Приказа «Об утверждении государственной регистрации пестицидов и агрохимикатов».

3. Копия Порядка государственной регистрации пестицидов и агрохимикатов.

4. Заключение по оценке воздействия гербицида «ГЕЗАДАР» на окружающую среду.

5. Экспертное заключение по токсиколого- гигиенической оценке препарата Гезадар.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовой охрану товарного знака по свидетельству №455888.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам находит доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты приоритета (02.12.2010) заявки №2010738886/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара.

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.

В соответствии с пунктом 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.

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.

Оспариваемый товарный знак «ГЕЗАДАР» по свидетельству №455888 является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Противопоставленный товарный знак «ГЕЗАГАРД» по свидетельству №47106 является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Анализ сходства показал, что заявленное обозначение и противопоставляемый товарный знак являются сходными, ввиду их фонетического сходства, обусловленного совпадением большинства звуков, букв, слогов, расположением близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу, а отличие составляет только произношение одной буквы.

Графическое сходство сравниваемых обозначений обусловлено выполнением их стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Словесные обозначения «ГЕЗАДАР/ГЕЗАГАРД» не являются лексическими единицами какого – либо языка, ввиду чего анализ по семантическому критерию сходства не проводился.

Однородность товаров 05 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрированы сравниваемые товарные знаки, очевидна, так как они совпадают по назначению (средства для охраны растений), кругу потребителей и имеют одно место реализации. Кроме того, при установлении сходства коллегия палаты по патентным спорам принимала во внимание, что лицо, подавшее возражение, является владельцем серии товарных знаков, основанной за счет форманты «геза». Наличие сходного до степени смешения товарного знака, образованного формантой «геза», способно породить в сознании потребителей представление о принадлежности указанного товарного знака одному производителю.

Исходя из вышеизложенного, доводы лица, подавшего возражение, о том, что правовая охрана оспариваемому товарному знаку предоставлена с нарушением требований, установленных пунктом 6 статьи 1483 Кодекса, следует признать обоснованными.

Что касается довода лица, подавшего возражения, о возможности введения потребителя в заблуждение относительно производителя, основанной на предшествующем опыте потребителя, то коллегия Палаты по патентным спорам отмечает следующее.

Оспариваемый товарный знак не содержит каких – либо элементов, содержащих сведения, прямо указывающих на производителя товаров, которые могли бы ввести потребителя в заблуждение.

В то же время каких –либо документов, доказывающих введение потребителя в заблуждение относительно производителя или качества товаров, лицом, подавшим возражение, не представлено, и, следовательно, довод лица, подавшего возражение, о том, что регистрация оспариваемого товарного знака произведена в нарушение пункта 3 статьи 1483 Кодекса, является необоснованным.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу о возможности

удовлетворить возражение от 22.08.2012 и признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №455888 полностью.