

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 за № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 22.08.2013, поданное ООО НПП «Аратамус», Москва (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №211805, при этом установила следующее.

Регистрация оспариваемого товарного знака с приоритетом от 28.04.2000 произведена 10.07.2001 на имя ООО «Аратам», Москва в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства. Срок действия регистрации продлен до 28.04.2020.

На основании договора об отчуждении, зарегистрированного Роспатентом 10.06.2011 за №РД0082424, исключительное право на товарный знак по свидетельству №211805 перешло к ООО «РЭТИБОР», 141357, Московская обл., Сергиев Посадский р-н, п. Березняки, д. 7., кв. 9 (далее - правообладатель).

Товарный знак по свидетельству №211805 представляет собой комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «АРАТАМ», выполненный оригинальным шрифтом буквами русского алфавита. Словесный элемент заключен в овальную рамку с двумя контурами. Справа в нижней части овальную рамку прерывает изобразительный элемент в виде стилизованного следа животного. Все элементы товарного знака выполнены черным цветом на белом фоне.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 22.08.2013 поступило возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №211805, в котором выражено мнение лица, его подавшего, о том, что регистрация указанного товарного знака произведена в нарушение требований пункта 2 статьи 6 и пункта 2 статьи 7 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992, №3520-1, введенного в действие 17.10.1992 (далее — Закон).

Нарушение указанных требований Закона обосновывается в возражении следующими доводами:

- в сети Интернет представлена информация о продукте «Аратам-концентрат», изготовленном ООО «Аратам», 143985, Московская область, г. Железнодорожный, а/я 5;

- при этом сведений о присутствии на рынке товаров, маркированных товарным знаком по свидетельству №211805, которые были произведены его прежним или настоящим правообладателем (ООО «РЭТИБОР»), не представлено;

- ООО НПП «Аратамус» (лицо, подавшее возражение) зарегистрировано в качестве юридического лица 16.02.1993;

- фирменное наименование лица, подавшего возражение, включает словесный элемент «АРАТАМУС», являющийся сходным со словесным элементом «АРАТАМ» оспариваемого товарного знака;

- с 1993 года и по настоящее время ООО НПП «Аратамус» является активным участником рынка фармацевтических и ветеринарных препаратов, в частности, для уничтожения грызунов, то есть товаров, однородных товарам 05 класса МКТУ, указанным в перечне регистрации №211805;

- наличие в товарном знаке, зарегистрированном в отношении товаров 05 класса МКТУ «лекарственные средства для человека», изобразительного элемента в виде следа грызуна (передней лапы серой крысы) способно ввести в заблуждение потребителя относительно назначения товара (для грызунов, а не для человека), в связи с известностью ООО «Аратам» на рынке, как производителя родентицидных

препаратов для уничтожения грызунов, но не как изготовителя лекарственных препаратов для человека;

- ООО «Рэтибор» не известно на рынке ветеринарных препаратов, в связи с чем товарный знак по свидетельству №211805, принадлежавший в течении 10 лет ООО «АРАТАМ», вводит потребителей в заблуждение относительно действительного изготовителя товаров.

На основании изложенных доводов лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №211805 недействительным полностью.

К возражению приложены следующие материалы:

- сведения с сайта RusProfile.ru об ООО «Аратам» [1];
- сведения с сайта commfy.ru об ООО «Аратам» [2];
- сведения с сайта vettorg.ru о продукте «Аратам-концентрат» и «Аратам-брикеты» [3];
- сведения с сайта vetlek.ru о препарате «Аратам-приманка» [4];
- сведения с сайта epidemiolog.ru о родентицидном средстве «Амус» [5];
- сведения с сайта egrul.com об ООО «Рэтибор» [6];
- сведения с сайта exacom.ru об ООО «Рэтибор» [7];
- сведения с сайта moskovskaya-oblast.roprom.ru об ООО «Рэтибор» [8];
- копия Свидетельства о регистрации № Ц1/113.750 ООО НПП «Аратамус» [9];
- копия Устава ООО НПП «Аратамус» (выдержка) [10];
- копия Свидетельства о регистрации изменений в учредительных документах № 113750 от 02.03.2000 [11];
- копия Свидетельства о регистрации ООО НПП «Аратамус» в Мосгоркомстате в 2000 г. [12];
- копия Учредительного договора ООО НПП «Аратамус» (выдержка) [13];
- копия Информационного письма об учете 19.11.2003 ООО НПП «Аратамус» в ЕГРПО [14];
- копия Выписки от 14.05.2013 № 6872583 УД из ЕГРЮЛ [15];
- сведения с сайта aratamus.ru об ООО НПП «Аратамус» [16];

- копия Выписки из протокола заседания фармакологического совета Департамента ветеринарии Минсельхозпрода РФ от 16.06.1994 [17];
- копия титульного листа ТУ 9337-001-17985617-95 [18];
- копия Временного наставления № 13-7-2/523 Департамента ветеринарии Минсельхозпрода РФ от 02.02.96 по применению препарата «Аратамус-М» [19];
- копия ФЗ от 19 июля 1997 г. N 109-ФЗ «О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами» [20];
- копии страниц журнала «Ветеринария» Минсельхозпрода РФ, № № 7/96, 12/96, 3/97, 4/97, 12/97, 12/98, 3/99, 8/99, 12/2000 [21];
- копия документа АО «Птицефабрика «Балтийская» об оплате 03.12.1994 года за препарат «Аратамус-М» [22];
- копии накладных на отпуск препарата «Аратамус-М» [23];
- счет-фактуры, товарные накладные [24];
- копия договора с ООО «Хитон» от 12.02.2013 и товарная накладная № 28 от 12.02.2013 на поставку «Аратамус-М», «Аратамус-БД» и «Аратамус-Премиум» [25];
- сведения с сайта osledah.ru о следах серой крысы [26];
- сведения с сайта tandem-industry.ru о товаре «Аратам-К» [27];
- сведения с сайта intervETFarm.ru о товаре «Аратам-К» [28];
- сведения с сайта krotovnet.ru о товаре «Аратам-К» [29];
- сведения с сайта aptekarsk.ru о товаре «Аратам-К» [30].

Правообладатель товарного знака по свидетельству №211805, ознакомившись с возражением, представил отзыв, в котором изложил следующее мнение:

- лицо, подавшее возражение, ссылается на пункт 8 статьи 1483 Кодекса, вместе с тем, часть 4 Кодекса вступила в законную силу с 01.01.2008;
- в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Кодекса «Акты гражданского законодательства не имеют обратной силы и применяются к отношениям, возникшим после введения их в действие;
- ранее действующее законодательство не предусматривало учет при регистрации товарных знаков таких средств индивидуализации как фирменное наименование или коммерческое обозначение.

- ООО «РЭТИБОР» вводит в гражданский оборот на территории Российской Федерации и Таможенного союза медико-профилактического дезинфицирующего средство «Аратам-концентрат» применяемое, как в медицине, так и в ветеринарной отрасли.

В подтверждение изложенной в отзыве позиции правообладателем представлены следующие документы:

- копия титульного листа научного отчета Федерального бюджетного учреждения науки Научно-исследовательского института Дезинфектологии по экспертизе медико-профилактического дезинфицирующего средства «Аратам-концентрат» от 24.08.2012 г. [31];

- копия титульного листа научного отчета Федерального бюджетного учреждения науки Научно-исследовательского института Дезинфектологии по результатам изучения медико-профилактического дезинфицирующего средства «Аратам (концентрат)» производства ООО «РЭТИБОР» [32];

- копия титульного листа научного отчета Федерального бюджетного учреждения науки Научно-исследовательского института Дезинфектологии по результатам экспертизы медико-профилактического средства «Аратам-концентрат» от 24.08.2012 г. [33];

- копия титульного листа технических условий ТУ 9392-008-90123172-2012 «Аратам-концентрат» от 24.08.2012 г. без ограничения срока действия [32];

- копия свидетельства о государственной регистрации ЕВРАЗЭС RU.77.99.21.002.Е.016551.10.12 от 11.10.2012 г. Таможенного союза Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека средства родентицидного «Аратам-концентрат» [35];

- декларация о соответствии РОСС Ш.ПО96.Д16008 ГНУ ВНИИВСГЭ Россельхозакадемии Аратам-концентрат родентицидное средство от 29.01.2013 г. № РОСС Р.11.ПО96.Д16008 [36];

- копия сертификата соответствия РОСС RU.n096.Н.11565 срок действия с 12.07.2012 г. по 12.07.2015 г. РОСС RU.0001.1in096 № 0741750 Аратам-концентрат

родентицидное средство для объектов ветеринарного надзора, изготовитель ООО «РЭТИБОР» [37];

- копия согласованной с Федеральным бюджетным учреждением науки Научно-исследовательским институтом Дезинфектологии тарной этикетки «Аратам-концентрат» [38];

- копия титульного листа согласованной с Федеральным бюджетным учреждением науки Научно-исследовательским институтом Дезинфектологии Инструкции № 1/12 по применению средства родентицидного «Аратам-концентрат», 2012 г. [39].

На основании изложенных доводов правообладателем выражена просьба об отказе в удовлетворении возражения от 22.08.2013 и сохранении в силе правовой охраны товарного знака по свидетельству №211805.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия палаты по патентным спорам находит доводы возражения неубедительными по следующим причинам.

С учетом даты (28.04.2000) приоритета товарного знака по свидетельству №211805 правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя упомянутый выше Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 29.11.1995, зарегистрированным в Минюсте России 08.12.1995 за №989, введенных в действие с 29.02.1996 (далее – Правила).

Согласно пункту 2 (абзац 2) статьи 6 Закона и подпункту 2.1 пункта 2.3 Правил не допускается регистрация в качестве товарных знаков или их элементов обозначений, являющихся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

Согласно пункту 2 (абзац 2) статьи 7 Закона не регистрируются в качестве товарных знаков обозначения, воспроизводящие на территории Российской Федерации фирменные наименования (или их часть), принадлежащие другим лицам, получившим право на эти наименования ранее даты поступления заявки на товарный знак в отношении однородных товаров.

Коллегия также руководствовалась нормами Кодекса для целей рассмотрения процессуальных аспектов данного спора.

Согласно пункту 2 статьи 1512 Кодекса предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным:

1) полностью или частично в течение всего срока действия исключительного права на товарный знак, если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пунктов 1 - 5, 8 и 9 статьи 1483 настоящего Кодекса;

2) полностью или частично в течение пяти лет со дня публикации сведений о государственной регистрации товарного знака в официальном бюллетене (статья 1506), если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пунктов 6 и 7 статьи 1483 настоящего Кодекса.

Согласно пункту 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям предусмотренным, в частности, подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1512 настоящего Кодекса, могут быть поданы в палату по патентным спорам заинтересованным лицом.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №211805 с приоритетом от 28.04.2000 представляет собой комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «АРАТАМ», выполненный оригинальным шрифтом буквами русского алфавита. Словесный элемент заключен в овальную рамку с двумя контурами. Справа в нижней части овальную рамку прерывает изобразительный элемент в виде стилизованного следа животного. Все элементы товарного знака выполнены черным цветом на белом фоне.

Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 05 класса МКТУ «фармацевтические, ветеринарные и гигиенические препараты; лекарственные средства для животных; лекарственные средства для человека».

Предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №211805 оспаривается, в частности, по основаниям, предусмотренным пунктом 2 статьи 7 Закона.

Несоответствие оспариваемого товарного знака пункту 2 статьи 7 Закона, исходя из данной нормы, может быть установлено при наличии совокупности ниже перечисленных признаков:

- обозначение должно воспроизводить охраняемое на территории Российской Федерации фирменное наименование (или его часть);
- право на фирменное наименование возникло ранее даты приоритета зарегистрированного товарного знака;
- фирменное наименование должно использоваться в отношении однородных товаров;
- фирменное наименование должно быть известным на территории Российской Федерации.

В этой связи согласно представленным документам установлено, что право лица, подавшего возражение на фирменное наименование ООО НПП «АРАТАМУС» (Общество с ограниченной ответственностью научно-производственное предприятие «АРАТАМУС») возникло 16.02.1993, то есть ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака (28.04.2000). При этом имеет место фонетическое вхождение словесного элемента «АРАТАМ» оспариваемого товарного знака в отличительный элемент фирменного наименования «АРАТАМУС».

Также из совокупности представленных лицом, подавшим возражение, документов усматривается, что фирменное наименование лица, подавшего возражение, было известно на территории Российской Федерации до даты приоритета оспариваемого товарного знака (28.04.2000).

В частности, ООО НПП «АРАТАМУС» до 28.04.2000 поставлял ратицидный препарат «АРАТАМУС-М» на различные предприятия Российской Федерации (АО «Птицефабрика «Балтийская», птицесовхоз «Красный Октябрь», АОЗТ Михневская птицефабрика, ветлаборатория пензинской области, АОЗТ «Братцевское», ГУ Ветеринарии МО «Можайская районная станция по борьбе с болезнями животных», ГУ Районное управление ветеринарии «Пригородное», ООО «Промветсервис») [22-25]. Сведения об ООО НПП «АРАТАМУС», как производителе препарата

«АРАТАМУС-М», размещались в отраслевом журнале «Ветеринария» (№ № 7/96, 12/96, 3/97; 4/97, 12/97, 12/98, 3/99, 8/99, 12/2000) [21].

Вместе с тем, коллегия палаты по патентным спорам не усматривает однородности товаров, в отношении которых предоставлена правовая охрана товарному знаку по свидетельству №211805 и товаров, изготавливаемых ООО НПП «АРАТАМУС».

Правовая охрана товарному знаку по свидетельству №211805 предоставлена в отношении товаров 05 класса МКТУ «фармацевтические, ветеринарные и гигиенические препараты; лекарственные средства для животных; лекарственные средства для человека».

Ветеринария (от лат. *veterinarius* — ухаживающий за скотом, лечащий скот), ветеринарная медицина, система наук, изучающих болезни животных, вопросы повышения их продуктивности, методы защиты людей от зоонозов. Под термином «Ветеринария» понимается также комплекс государственных и общественных мероприятий, направленных на сохранение здоровья животных, предупреждение болезней людей (иначе — ветеринарное дело) (см. электронную версию Большой Советской Энциклопедии, <http://slovari.yandex.ru>).

Тогда как лицо, подавшее возражение, специализируется на производстве препаратов, предназначенных для приготовления отравленных приманок против мышевидных грызунов на объектах ветеринарного надзора (родентицидный препарат).

Сравниваемые товары принадлежат к различным родовым (видовым) группам товаров (ветеринарные препараты, лекарства и средства для борьбы с вредными животными), предназначены для выполнения принципиально различных функций (лечение животных, людей и уничтожение животных), не взаимозаменяемы, в силу чего являются неоднородными товарами.

Резюмируя вышеизложенное, при отсутствии однородности товаров, указанных в перечне оспариваемого товарного знака, и товаров, выпускаемых ООО НПП «АРАТАМУС», отсутствуют основания для вывода о несоответствии товарного знака по свидетельству №211805 требованиям пункта 2 статьи 7 Закона.

Также в возражении приведен довод о том, что товарный знак по свидетельству №211805 способен ввести потребителя в заблуждение относительно назначения и изготовителя товаров.

В возражении отмечено, что изобразительный элемент товарного в виде следа передней лапы серой крысы указывает на то, что лекарственное средство, маркированное данным обозначением, предназначено для грызунов, а не для человека. Однако восприятие изобразительного элемента именно в таком качестве потребителями и способность этого элемента дезориентировать потребителя относительно назначения лекарственных средств документально не подтверждены.

Довод о способности товарного знака вводить потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров обосновывается в возражении тем, что в течении 10 лет товарный знак по свидетельству №211805 принадлежал и использовался ООО «АРАТАМ», а в настоящее время на основании договора об отчуждении исключительного права на товарный знак его правообладателем стало ООО «Рэтибор», которое не известно на рынке ветеринарных препаратов.

Вместе с тем, указанный довод не подтвержден фактическими данными о длительном использовании ООО «АРАТАМ» товарного знака по свидетельству №211805 в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации, в результате которого потребитель ассоциирует оспариваемый товарный знак только с прежним правообладателем.

Таким образом, довод возражения о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 2 статьи 6 Закона является недоказанным.

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

отказать в удовлетворении возражения от 22.08.2013, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №211805.