

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 12.08.2009, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «АЙТАКС», Московская область (далее – заявитель), на решение о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2007718413/50, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2007718413/50 с приоритетом от 20.06.2007 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 29 и услуг 35, 36 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, включающее в себя словесный элемент «айтакс», выполненный наклонным шрифтом прописными буквами русского алфавита синего цвета, слева от которого расположен изобразительный элемент, представляющий собой сочетание двух одинаковых элементов зеленого цвета.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – Роспатент) принято решение от 12.03.2009 о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2007718413/50 в отношении товаров и услуг 29 и 36 классов МКТУ. В отношении услуг 35 класса МКТУ в регистрации было отказано. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении указанных товаров/услуг на основании пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение обосновывается тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарными знаками, содержащими словесный элемент «АЙТАКС» по свидетельствам № 119291, № 119295, зарегистрированными на имя

иного лица, для товаров и услуг 16, 35, 36, 41, 42 классов МКТУ, на основании фонетического тождества входящих в них словесных элементов.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 14.08.2009, заявитель выразил свое несогласие с решением о регистрации. Доводы возражения сводятся к следующему:

- правовая охрана противопоставленных товарных знаков по свидетельствам № 119291, № 119295 была досрочно прекращена в отношении всех услуг 35 и 42 классов МКТУ на основании решения Роспатента от 23.06.2009;

- таким образом, препятствий для регистрации товарного знака по заявке № 2007718413/50 в отношении услуг 35 класса МКТУ не существует.

На основании изложенного заявителем была выражена просьба о регистрации заявленного обозначения в отношении всего заявленного перечня товаров и услуг.

Заявителем представлены следующие материалы:

- копия решения Роспатента от 23.06.2009 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 119295 в связи с его неиспользованием частично на 6 л. [1];

- копия решения Роспатента от 23.06.2009 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 119291 в связи с его неиспользованием частично на 6 л. [2].

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (20.06.2007) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Закон 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) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Роспатента № 32

от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный № 4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с абзацами 1 и 2 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, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с требованиями пункта 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 сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты (а) – (в) Правил).

Звуковое (фонетическое) сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных, согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение.

Графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание; расположение букв по отношению друг к другу.

Смысловое (семантическое) сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей, в частности, совпадение значений обозначений в разных языках; совпадение одного из элементов

обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; подобие заложенных в обозначениях понятий, идей.

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

В соответствии с пунктом 14.4.2.4 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 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.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение со словесным элементом «айтакс».

Противопоставленные товарные знаки по свидетельствам № 119291 и № 119295 представляют собой словесное и комбинированное обозначения соответственно, содержащие словесный элемент «АЙТАКС», выполненный заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана товарным знакам по свидетельствам № 119291 и № 119295 предоставлена в отношении товаров и услуг 16, 35, 36, 41, 42 классов МКТУ.

Заявителем не оспаривается вывод, приведенный в заключении экспертизы, о сходстве до степени смешения заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков, основанный на фонетическом тождестве входящих в них словесных элементов, являющихся основными индивидуализирующими элементами каждого из знаков.

Также заявителем не оспаривается вывод экспертизы об однородности услуг, указанных в перечне заявленного обозначения с услугами, приведенными в перечнях противопоставленных товарных знаков.

Вместе с тем коллегией Палаты по патентным спорам были выявлены дополнительные обстоятельства, которые не могли быть учтены экспертизой при подготовке заключения.

Согласно сведениям Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации и материалам [1], [2] правовая охрана товарных знаков по свидетельствам № 119291 и № 119295, противопоставленных заявленному обозначению в решении Роспатента от 12.03.2009, была досрочно прекращена в связи с их неиспользованием в отношении услуг 35 и 42 классов МКТУ решениями Роспатента от 23.06.2009.

Таким образом, противопоставленные товарные знаки по свидетельствам № 119291 и № 119295 не являются препятствиями для регистрации заявленного обозначения по заявке № 2007718413/50 в качестве товарного знака в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 7 Закона.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

**удовлетворить возражение от 12.08.2009, изменить решение Роспатента от 12.03.2009 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2007718413/50 в отношении следующего перечня товаров и услуг:**

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

(591)

синий, зеленый

(511)

**29** – белки пищевые; белок яичный; вещества жировые для изготовления пищевых жиров; жир костный пищевой; жир свиной; жиры животные; жиры пищевые; изделия колбасные; колбаса кровяная; консервы мясные; маргарин; масла растительные; масло сливочное; мясо, в том числе изделия из мяса; мясо консервированное; субпродукты; экстракты мясные;

**35** – демонстрация товаров; представление товаров на всех медиа средствах с целью розничной продажи; продвижение товаров [для третьих лиц], в том числе услуги оптово-розничной торговли; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами];

**36** – операции с недвижимостью; сдача в аренду недвижимого имущества; сдача в аренду нежилых помещений; управление недвижимостью.

**Приложение:** сведения об уплате пошлины за регистрацию товарного знака на 1 л. в 1 экз.