

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 07.08.2009, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Айтакс-Агро», Московская область (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2007719227/50, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2007719227/50 с приоритетом от 27.06.2007 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 35 класса МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, изобразительный элемент которого выполнен в виде стилизованного изображения колоска желтого и бежевого цветов, обрамленного двумя одинаковыми зелеными фигурами. Справа от изобразительного элемента расположен словесный элемент «айтакс-агро АГРОПРОМЫШЛЕННАЯ ГРУППА», выполненный буквами русского алфавита синего цвета в две строки.

Роспатентом принято решение от 04.03.2009 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2007719227/50 в отношении заявленных услуг 35 класса МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении указанных 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, а также сходно до степени

смешения с комбинированным обозначением, содержащим словесный элемент «айтакс», по заявке № 2007718413/50. Кроме того, в заключении указано, что словесный элемент «АГРОПРОМЫШЛЕННАЯ ГРУППА», входящий в состав заявленного обозначения, является неохраняемым, поскольку указывает на видовое наименование предприятия.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 11.08.2009, заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента от 04.03.2009. Доводы возражения сводятся к следующему:

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

- по противопоставленной заявке № 2007718413/50 Роспатентом принято решение о государственной регистрации в отношении товаров 29 и услуг 36 классов МКТУ;

- таким образом, препятствий для регистрации товарного знака по заявке № 2007719227/50 не существует.

На основании изложенного заявителем была выражена просьба о регистрации заявленного обозначения в отношении всех заявленных услуг 35 класса МКТУ.

Заявителем представлены следующие материалы:

- распечатка из Открытых реестров товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Открытые реестры) сведений о товарном знаке по свидетельству № 119295 на 2 л. [1];

- распечатка из Открытых реестров сведений о товарном знаке по свидетельству № 119291 на 2 л. [2].

Кроме того, на заседании коллегии 21.12.2009 заявителем представлены следующие дополнительные материалы:

- безотзывное согласие заявителя по заявке № 2007718413/50 на регистрацию товарного знака по заявке № 2007719227/50 на имя заявителя на 1 л. [3];

- устав ООО «Айтакс-Агро» (заявителя) на 15 л. [4];

- устав ООО «АЙТАКС» (заявителя по противопоставленной заявке № 2007718413/50) на 11 л. [5].

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

С учетом даты (27.06.2007) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя Закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», 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, утвержденные 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 положениями пункта 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место, способ производства или сбыта.

В соответствии с пунктом 2.3.2.3 Правил к таким элементам относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер); указания материала или состава сырья; указания веса, объема, цены товаров; даты производства товаров; данные по истории создания производства; видовые наименования предприятий; адреса изготовителей товаров и посреднических фирм; обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

Элементы, указанные в абзацах втором – пятом пункта 1 статьи 6 Закона, могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения.

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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком, указанным в абзаце втором или третьем пункта 1 статьи 7 Закона, допускается лишь с согласия правообладателя.

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 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

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 14.4.2.2 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).

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-агро», выполненным наклонным шрифтом прописными буквами русского алфавита синего цвета, слева от которого расположен изобразительный элемент, представляющий собой сочетание двух одинаковых фигур зеленого цвета, между которыми размещено изображение колоса, выполненного в сочетании желтого и бежевого цветов. Под словесным элементом «айтакс-агро» расположено словосочетание «АГРОПРОМЫШЛЕННАЯ ГРУППА», выполненное мелким стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита синего цвета. Данное словосочетание может быть включено в состав товарного знака в качестве неохраняемого элемента на основании пункта 1 статьи 6 Закона, поскольку не занимает доминирующего положения в составе обозначения.

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.

Противопоставленное обозначение по заявке № 2007718413/50 является комбинированным и включает 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 фигур зеленого цвета.

Противопоставленные товарные знаки содержат в качестве доминирующего или единственного словесный элемент «АЙТАКС». Сравнительный анализ сходства

заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков показал, что в силу фонетического тождества входящего в их состав словесного элемента «АЙТАКС», они являются сходными, что заявителем не оспаривается.

Также заявителем не оспаривается вывод экспертизы об однородности услуг, указанных в перечне заявленного обозначения и услуг, приведенных в перечнях свидетельств № 119291 и № 119295.

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 (далее – Госреестр) и материалам [1], [2] правовая охрана товарных знаков по свидетельствам № 119291 и № 119295, противопоставленных заявленному обозначению в решении Роспатента от 04.03.2009, 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 препятствием для регистрации заявленного обозначения по заявке № 2007719227/50 в качестве товарного знака в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 7 Закона.

Что касается противопоставленного обозначения по заявке № 2007718413/50 (зарегистрированного в Госреестре 29.12.2009 за № 397691), то анализ материалов [4] и [5] показал, что между заявителями заявленного и противопоставленного обозначений существует тесная хозяйственная связь. Указанное подтверждается документом [3], в котором, кроме того, представлено согласие заявителя противопоставленной заявки на регистрацию товарного знака по заявке № 2007719227/50 на имя ООО «Айтакс-Агро» в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Учитывая, что сравниваемые обозначения не являются тождественными в силу наличия в заявленном обозначении дополнительного изобразительного и словесных элементов, а также хозяйственную взаимосвязь указанных юридических лиц, коллегия Палаты по патентным спорам принимает во внимание

предоставленное согласие, которое устраняет причины для отказа в регистрации товарного знака по заявке № 2007719227/50.

Таким образом, основания для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона отсутствуют.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 07.08.2009, отменить решение Роспатента от 04.03.2009 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2007719227/50 в отношении следующих услуг:

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

(526) *Неохраняемые элементы товарного знака:*
«АГРОПРОМЫШЛЕННАЯ ГРУППА»

(591) *Указание цвета или цветового сочетания:*
синий, зеленый, желтый, бежевый

(511) *Классы МКТУ и перечень товаров и/или услуг:*
35 – менеджмент в сфере бизнеса.

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