

Палата по патентным спорам Роспатента (далее — Палата по патентным спорам) в порядке, установленном 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, регистрационный № 4520, рассмотрела возражение от 13.06.2007, поданное ЗАО «Птицефабрика Роскар», Ленинградская область, (далее — заявитель) на решение экспертизы от 29.03.2007 о регистрации товарного знака «АКТИВИТА» по заявке № 2005732764/50 (далее — решение экспертизы), при этом установлено следующее.

Обозначение «АКТИВИТА» по заявке № 2005732764/50 с приоритетом от 19.12.2005 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 29 и 31 классов МКТУ, указанных в перечне.

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «АКТИВИТА», которое является фантазийным словом.

Федеральным институтом промышленной собственности было принято решение от 29.03.2007 о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении части товаров 31 класса МКТУ. В отношении товаров 29 и части товаров 31 классов МКТУ заявителю было отказано в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака ввиду несоответствия его требованиям 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 с 27.12.2002 (далее — Закон), а также пункта 2.8 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, зарегистрированных в Минюсте России 25.03.2003г., рег. №4322, введенных в действие с 10.05.2003 (далее — Правила).

Указанный вывод обосновывался тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком «АКТИВИТ», по свидетельству №239321, которому ранее была предоставлена правовая охрана на имя иного лица для однородных товаров 29 и 31 классов МКТУ,

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 13.06.2007 заявитель выразил свое несогласие с решением экспертизы, доводы которого сводятся к следующему:

- решение экспертизы принято в нарушение прав заявителя, поскольку ему не было предоставлено возможности, привести свои доводы в защиту охраноспособности заявленного обозначения;
- вместе с тем заявителем были предприняты действия по урегулированию сложившейся ситуации, в результате которых владелец противопоставленного товарного знака дал согласие на регистрацию товарного знака «АКТИВИТА» на имя заявителя для товаров 29 класса МКТУ, а именно «яйца».

На основании изложенного заявителем выражена просьба о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака не только для части товаров 31 класса МКТУ, указанных в решении экспертизы, но также и для товаров 29 класса МКТУ «яйца».

К возражению приложены следующие материалы:

1. копия решения экспертизы от 29.03.2007 на 2л. [1];
2. «ПИСЬМО-СОГЛАСИЕ» от 09.09.2006, на 1л. [2].

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

С учетом даты (19.12.2005) приоритета заявки №2005732764/50 правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Закон и Правила.

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона и пунктом 2.8 Правил не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения, в частности, с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию или охраняемыми в 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, допускается лишь с согласия правообладателя.

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).

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Для установления однородности принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение «АКТИВИТА» является словесным и выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Противопоставленный товарный знак «АКТИВИТ» по свидетельству №329321 также является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Проведенный сравнительный анализ на тождество и сходство заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака свидетельствует об их сходстве по фонетическому и графическому факторам сходства словесных обозначений.

Товары 29 и часть товаров 31 классов МКТУ, указанные в перечнях заявки №2005732764/50 и противопоставленного товарного знака, являются однородными.

Таким образом, сопоставляемые обозначения являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров 29 и части товаров 31 классов МКТУ, что является препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, как и было отмечено в решении экспертизы от 29.03.2007.

Вместе с тем при анализе материалов дела Палатой по патентным спорам были приняты во внимание обстоятельства, которые не были учтены экспертизой.

К указанным обстоятельствам относится информация [2], свидетельствующая о том, что правообладатель противопоставленного товарного знака еще до принятия решения экспертизы выразил согласие на регистрацию в качестве товарного знака обозначения «АКТИВИТА» по заявке №2005732764/50 на имя заявителя и использование его для части товаров 29 класса МКТУ, а именно «яйца».

Учитывая, что заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак являются не тождественным, а сходными, коллегия Палаты по патентным спорам принимает во внимание согласие [2] правообладателя противопоставленного товарного знака.

Учитывая все фактические обстоятельства и на основании абзаца 4 пункта 1 статьи 7 Закона, обозначению «АКТИВИТА» может быть предоставлена правовая охрана и в отношении части товаров 29 класса МКТУ, а именно «яйца».

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

**удовлетворить возражение от 13.06.2007, изменить решение экспертизы от 29.03.2007 и зарегистрировать товарный знак «АКТИВИТА» по заявке №2005732764/50 в отношении следующих товаров:**

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

(511)

29 – Яйца;

31 – Белок кормовой; известь для кормов; птица домашняя живая; птица домашняя для разведения.

Приложение: сведения об уплате пошлины за регистрацию товарного знака на 2 л.  
в 1 экз.