

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), рассмотрела возражение 18.06.2010 на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее - решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2008719927/50, поданное компанией с ограниченной ответственностью штата Делавэр «Монсанто Текнолоджи ЛЛК», США (далее — заявитель), при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2008719927/50 с приоритетом от 24.06.2008 на имя заявителя было подано словесное обозначение «DEKALB, ALWAYS ON», выполненное стандартным шрифтом буквами английского алфавита. Обозначение заявлено в отношении товаров 31 класса МКТУ.

По результатам экспертизы заявленного обозначения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 10.03.2010 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для всех товаров 31 класса МКТУ заявленного перечня на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку оно сходно до степени смешения с товарными знаками по свидетельствам №67107, №67108, №130542 и №279891, имеющими более ранний приоритет и зарегистрированными на имя иного лица, в отношении однородных товаров 31 класса МКТУ.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 18.06.2010, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Федеральной службы

по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам, мотивированное тем, что противопоставленные товарные знаки принадлежат заявителю. Сведения о регистрации договора об отчуждении исключительных прав на эти товарные знаки были внесены в государственный реестр товарных знаков 21.04.2010. Сходство заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками заявителем не оспаривается.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 10.03.2010 и зарегистрировать заявленное обозначение «DEKALB, ALWAYS ON» по заявке №2008719927/50 в качестве товарного знака в отношении товаров 31 класса МКТУ.

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 03.08.2010, заявитель не присутствовал.

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты (24.06.2008) поступления заявки №2008719927/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Кодекс.

На основании пункта 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 отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Заявленное обозначение представляет собой словесный элемент «DEKALB, ALWAYS ON», выполненный заглавными буквами английского алфавита.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №67107 с приоритетом от 12.10.1979 представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из прямоугольника светло-зеленого цвета и словесного элемента «DEKAL» темно-зеленого цвета, вписанного в прямоугольник.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №67108 с приоритетом от 12.10.1979 представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из стилизованного изображения початка кукурузы, над которым выполнены крылья и словесного элемента «DEKALB».

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №130542 с приоритетом от 08.12.1993 представляет собой словесное обозначение «DEKALB», выполненное стандартным шрифтом буквами английского алфавита.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №279891 с приоритетом от 13.10.2003 представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из овала, над которым выполнены крылья и словесного элемента «DEKALB».

Правовая охрана противопоставленным товарным знакам предоставлена в отношении товаров 31 класса МКТУ.

На дату принятия решения Роспатента (10.03.2010) правообладателем товарных знаков являлась компания «Декалб Джинетикс Корпорейшн», корпорация штата Делавэр, США.

Сходство сравниваемых обозначений обусловлено фонетическим тождеством словесного элемента «DEKALB», входящего в состав заявленного обозначения и товарных знаков по свидетельствам №67108, №130542 и №279891 и фонетическим сходством с элементом «DEKAL» по свидетельству №67107, однородность сравниваемых товаров 31 класса МКТУ обусловлена совпадением их рода/вида, назначения, круга потребителей, что заявителем не оспаривается.

Таким образом, коллегия Палаты по патентным спорам делает вывод о правомерности принятия решения об отказе в связи с тем, что правообладателем являлось иное лицо.

Однако, с учетом регистрации Роспатентом договора о переходе исключительно права №РД0063535 от 21.04.2010, согласно которому правообладателем противопоставленных товарных знаков и заявителем по заявке №2008719927/50 является одно и тоже лицо, у коллегии Палаты по патентным спорам нет оснований для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, Палата по патентным спорам решила:

**удовлетворить возражение от 18.06.2010, отменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 10.03.2010 и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2008719927/50 в качестве товарного знака для следующих товаров:**

**наименования мест происхождения товаров“**

(591)

(511)

31 - семена сельскохозяйственные.

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