

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, и в соответствии с 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, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 18.07.2007, поданное ЗАО «КАВМИНПРОМИНВЕСТ», г. Ессентуки (далее – заявитель), на решение Федерального института промышленной собственности (далее – решение экспертизы) от 29.05.2007 об отказе в регистрации товарного знака «PROMIKZ» по заявке №2005731388/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2005731388/50 с приоритетом от 06.12.2005 заявлено на регистрацию на имя заявителя в отношении товаров 31 класса МКТУ, указанных в перечне.

Согласно описанию, приведенному в материалах заявки, в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «PROMIKZ», не имеющий смыслового значения, выполненный обычным шрифтом буквами латинского алфавита синего цвета. Буква «P» размещена чуть выше и помещена в желтый круг, обрамленный синей окружностью, которая находится в уголке из нескольких тонких линий.

Решением экспертизы от 29.05.2007 было отказано в регистрации товарного знака «PROMIKZ» по заявке №2005731388/50 на основании положений пункта 3 статьи 6 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 № 3520-1 с изменениями и дополнениями от 11.12.2002 (далее—Закон) и пункта 2.5.1 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, которые

утверждены приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 за №4322, и введены в действие с 10.05.2003 (далее – Правила), так как заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров.

Доводы экспертизы аргументированы тем, что, согласно информации, полученной из базы данных сети Интернет, изготовителем товаров, однородных заявленным и маркируемым обозначением «PROMIKZ», является ЗАО «Минводский комбикормовый завод», Ставропольский край, Минераловодский район, пос. Первомайский. В решении экспертизы была дана ссылка на сайт www.promikz.ru, откуда была получена данная информация.

В возражении от 17.07.2007, поступившем в Палату по патентным спорам, заявитель выразил несогласие с решением экспертизы, указав следующее:

- вынесенное решение нельзя признать обоснованным, поскольку экспертизой не установлено, известны ли потребителям факты использования знака «PROMIKZ» со стороны ЗАО «Минводский комбикормовый завод», а сам факт существования только сайта с информацией на нем о товарах, маркированных знаком «PROMIKZ», не может служить основанием для вывода, что заявленное обозначение в силу его интенсивного использования ассоциируется у потребителей с ЗАО «Минводский комбикормовый завод»;

- функционирование сайта www.promikz.ru и выпуск товаров ЗАО «Минводский комбикормовый завод», маркированных знаком «PROMIKZ», были начаты позднее даты приоритета заявки № 2005731388/50;

- заявитель и ЗАО «Минводский комбикормовый завод» являются аффилированными лицами, при этом заявитель владеет 25% акций ЗАО «Минводский комбикормовый завод», а генеральный директор заявителя остальной частью (75%), в силу чего ЗАО «Минводский комбикормовый завод» в соответствии со статьей 106 ГК РФ является зависимым от заявителя хозяйственным обществом, при этом вопрос об использовании знака будет

решаться в дальнейшем на основании лицензионного договора с правообладателем знака;

- очевидно, что начало использования обозначения третьим лицом после даты приоритета товарного знака не может стать поводом для применения нормы об отказе в регистрации, иначе начало использования обозначения приобретает большую юридическую силу, чем подача заявки на регистрацию товарного знака, которая не будет защищать заявителя от более поздних претендентов на то же самое обозначение;

- из информации, полученной на сайте www.promikz.ru, который зарегистрирован после даты приоритета, следует, что использование заявленного обозначения со стороны ЗАО «Минводский комбикормовый завод» началось уже позже даты подачи заявки, в частности, впервые товары, маркированные обозначением «PROMIKZ», были представлены на выставке «ЮгАгро» в ноябре 2006 года.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение экспертизы от 29.05.2007 и зарегистрировать обозначение «PROMIKZ» в качестве товарного знака для всех заявленных товаров.

К возражению приложены:

- информация о доменном имени www.promikz.ru на 1л. [1];
- распечатки с сайта www.promikz.ru на 4л. [2].

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

С учетом даты (06.12.2005) поступления заявки №2005731388/50 на регистрацию товарного знака, правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя упомянутые Закон и Правила.

В соответствии с пунктом 3 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков или их элементов обозначений, являющихся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

Пунктом 2.5.1 Правил установлено, что к таким обозначениям относятся, в частности обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности. При этом обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

В качестве товарного знака, как указано выше, заявлено комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «PROMIKZ», выполненный обычным шрифтом буквами латинского алфавита синего цвета, в котором первая буква «P» размещена чуть выше, помещена в желтый круг, обрамленный синей окружностью, расположенной между тонкими линиями синего цвета, образующими острый угол.

Как следует из решения экспертизы от 29.05.2007, основанием для отказа в регистрации заявленного обозначения является его несоответствие требованиям пункта 3 статьи 6 Закона как способного ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров.

Анализ заявленного обозначения показал, что словесное обозначение «PROMIKZ» носит фантазийный характер, так как не имеет перевода на русский язык, и, следовательно, само по себе не несет какой – либо информации о товаре или его изготовителе, являющейся ложной или способной ввести в заблуждение.

Вывод экспертизы о способности заявленного обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров нельзя признать обоснованным, поскольку в решении экспертизы отсутствуют доказательства, подтверждающие, что заявленное обозначение может вызвать у потребителя ассоциативное представление об изготовителе, которое не соответствует действительности. В частности, нет подтверждения того, что на российском рынке до даты подачи заявки №2005731388/50 (06.12.2005) имелись какие - либо товары 31 класса МКТУ, маркированные знаком «PROMIKZ», произведенные ЗАО «Минводский комбикормовый завод», в том числе

однородные заявленным, в объеме, позволяющем сделать вывод о возникновении в сознании потребителя устойчивой ассоциативной связи заявленного обозначения «ROMIKZ» именно с этим производителем.

Также следует отметить, что приведенные в решении экспертизы ссылки на информацию, полученную по сети Интернет, имеют более позднюю дату, чем дата подачи заявки №2005731388/50.

Заявителем представлены сведения, подтверждающие, что сайт www.promikz.ru, на который ссылается экспертиза, зарегистрирован 24.05.2006, т.е. позже даты приоритета заявки №2005731388/50 [1], а из помещенной на этом сайте информации следует, что образцы кормов, маркированных знаком «PROMIKZ», произведенных ЗАО «Минводский комбикормовый завод», впервые были представлены на 13-м международном агропромышленном форуме «ЮгАгро», проходившем в ноябре 2006 года в г. Краснодаре [2], т.е. на 11 месяцев позже даты подачи вышеуказанной заявки.

Коллегия Палаты по патентным спорам также приняла во внимание ранее представленную заявителем выписку из реестра акционеров ЗАО «Минводский комбикормовый завод», свидетельствующую о том, что ЗАО «Минводский комбикормовый завод» является зависимым от заявителя хозяйственным обществом, поскольку заявитель владеет 25,04% его уставного капитала, а остальные 74,96% уставного капитала этого предприятия принадлежат генеральному директору предприятия - заявителя, а также информацию о том, что взаимоотношения указанных хозяйствующих субъектов регулируются двухсторонними соглашениями.

Следует также указать, что перечень товаров 31 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, помимо товаров, относящихся к кормам, включает неоднородные с ними товары (живые животные; свежие фрукты и овощи, семена, живые растения и цветы), к которым не могут быть отнесены основания для отказа, приведенные в решении экспертизы от 29.05.2007.

Таким образом, решение экспертизы об отказе в регистрации товарного знака «PROMIKZ» по заявке № 2005731388/50 нельзя признать обоснованным.

С учетом вышеизложенного Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 17.07.2007, отменить решение экспертизы от 29.05.2007 и зарегистрировать товарный знак «PROMIKZ» по заявке №2005731388/50 в отношении следующих товаров:

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

(511)

31 - сельскохозяйственные, садово-огородные, лесные и зерновые продукты, не относящиеся к другим классам; живые животные; свежие фрукты и овощи; семена, живые растения и цветы; корма для животных; солод; альгаробилла (корм для животных); апельсины; арахис; барда; белок кормовой; бобы; венки из живых цветов; виноград; водоросли пищевые и кормовые; выжимки плодовые; галеты для собак; горох; грибница; грибы; деревья; деревья пальмовые; дерн натуральный; добавки кормовые; древесина необработанная; древесина неокоренная; дрожжи кормовые; елки новогодние; жвачка для животных; животные; животные, содержащиеся в зверинцах; жмых арахисовый кормовой; жмых для скота кукурузный; жмых кормовой; жмых рапсовый для скота; жом сахарного тростника (сырье); зерна злаков необработанные; зерно (злаки); зерно кормовое; извесь для кормов; икра рыб; какао-бобы; картофель; каштаны; копра; кора; кора пробковая; корма для животных; корма для комнатных животных; корма для откармливания животных в стойле; корма для птиц; корма укрепляющие для животных; корневища цикория; корнеплоды съедобные; крапива; крупы для домашней птицы; кукуруза; кунжут; кустарники; кусты розовые; лангусты (живые); лимоны; листья пальмовые; лозы виноградные; лук; лук-порей; луковицы цветов; маслины, оливы; материалы для подстилок для животных; мидии (живые); миндаль; моллюски (живые); мука арахисовая кормовая; мука кормовая; мука рыбная, добавка в пищу животных; мульча; наживка для рыбной ловли; напитки для комнатных животных; овес; овощи; огурцы; омары (живые); орехи; орехи кокосовые; орехи кола; остатки перегонки вина; отруби зерновые; отруби кормовые; отходы винокурения (корма); пенка из каракатицы для птиц; перец стручковый; песок ароматизированный для подстилок комнатным животным; плоды фруктов; плоды цератонии обыкновенной (робиния); пойло из отрубей для скота; препараты для откорма животных; препараты для повышения яйценоскости домашней

птицы; продукты обработки хлебных злаков, кормовые; проростки ботанические; птица домашняя живая; птица домашняя для разведения; пшеница; пыльца растений (сырье); ракообразные (живые); рассада; растения; растения засушенные для декоративных целей; ревень; рис необработанный; рожь; рыба (живая); салат-латук; свекла; семена; сено; скорлупа кокосовых орехов; скот племенной; смесь из бумаги и песка для подстилок комнатным животным; солод для сбраживания и перегонки; солома (фураж); солома для подстилок для скота; стволы деревьев; стружка древесная для изготовления древесной массы; торф для подстилок для скота; травы пряно-вкусовые; трепанги (живые); тростник сахарный; трюфели; тыквы; устрицы (живые); фундук; фураж; хмель; цветы; цветы, засушенные для декоративных целей; цикорий (салат); черви шелковичные; чечевица свежая; шишки сосновые; шишки хмелевые; ягоды; ягоды можжевельника; яйца для выведения цыплят; яйца шелковичных червей; ячмень.

Приложение: сведения об уплате пошлины за регистрацию товарного знака

на 2 л. в 1 экз.