

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. № 321-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее - Кодекс) и 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 № 4520, рассмотрела возражение, поступившее 22.02.2018, поданное АО «АГРОСИЛА», Республика Татарстан (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2016703322 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны товарному знаку по заявке № 2016703322, поданной 08.02.2016, испрашивалось на имя заявителя в отношении товаров 01, 29, 30, 31, 32 и услуг 35, 36, 40, 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки заявлено обозначение **АГРОСИЛА**, выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Решение Роспатента от 25.08.2017 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2016703322 в отношении всех заявленных товаров и услуг было принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому установлено, что заявленное обозначение [1] не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении товаров 01, 29, 30, 31, 32 и услуг 35, 36, 40, 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки, поскольку сходно до степени



смешения с товарным знаком [2] по свидетельству № 504700 с приоритетом от 01.06.2012, зарегистрированным на имя иного лица.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило 22.02.2018 возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 25.08.2017.

Доводы возражения, поступившего 22.02.2018, сводятся к тому, что в настоящее время между правообладателем противопоставленного товарного знака [2] и заявителем заключен договор о полном отчуждении исключительного права на этот товарный знак. В подтверждение изложенного заявителем было представлено уведомление Роспатента о государственной регистрации отчуждения исключительного права по договору.

На основании изложенного в возражении, поступившем 22.02.2018, содержится просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 01, 29, 30, 31, 32 и услуг 35, 36, 40, 42 классов МКТУ.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (08.02.2016) заявки № 2016703322 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения [1] включает в себя вышеуказанный Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с подпунктом 2 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 том числе в соответствии с международным договором

Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Согласно требованиям пункта 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с пунктом 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (1) – (3) настоящего пункта.

Признаки, перечисленные в подпунктах (1) – (3) настоящего пункта, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены и т.д.

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака обозначение **АГРОСИЛА**, является словесным, выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Регистрация заявленного словесного обозначения испрашивается в отношении товаров 01, 29, 30, 31, 32 и услуг 35, 36, 40, 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

В заключении по результатам экспертизы в качестве противопоставления был



указан товарный знак:

[2] по свидетельству № 504700 с приоритетом от 01.06.2012. Правовая охрана на территории Российской Федерации была предоставлена в отношении товаров 01, 29, 30, 31, 32 и услуг 35, 36, 40, 42 классов МКТУ на имя ЗАО «АГРОСИЛА ГРУПП», Республика Татарстан.

При анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы и являются основанием для удовлетворения возражения, поступившего 22.02.2018.

В настоящее время правообладателем противопоставленного товарного знака [2] является заявитель - АО «АГРОСИЛА», Республика Татарстан (см. Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации).

Указанные обстоятельства устраняют причину для отказа в государственной регистрации заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 01, 29, 30, 31, 32 и услуг 35, 36, 40, 42 классов МКТУ, и у коллегии нет оснований считать, что обозначение [1] не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 22.02.2018, отменить решение Роспатента от 25.08.2017 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2016703322.