

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 Гражданского кодекса 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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 16.05.2014 на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 14.03.2014 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012731098/50, поданное ООО «Агранко-РУ», г. Калининград (далее — заявитель), при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2012731098/50 с приоритетом от 05.09.2012 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 01, 03, 05 и услуг 37 классов МКТУ, указанных в перечне.

В качестве товарного знака заявляется словесное обозначение «OXYDOL ОКСИДОЛ», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского и русского алфавитов, имеющее фантазийный характер по отношению к заявленным товарам и услугам.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности принято решение от 14.03.2014 об отказе в государственной регистрации товарного знака (далее – решение Роспатента) в отношении всех заявленных товаров и услуг. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса. Указанное обосновывается тем, что заявленное обозначение воспроизводит обозначение «ОКСИДОЛ» («OXYDOL»), используемое американской компанией AGRANCO Corp. для маркировки товаров, однородных заявленным (см.<http://www.agroserver.ru/articles/337.htm>, http://www.agranco.com/r_oxydol_poultry.htm и др.). В этой связи регистрация заявленного обозначения на имя заявителя способна ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров (лица, оказывающего услуги).

В поступившем в палату по патентным спорам возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- данные, размещенные на американском сайте http://www.agranco.com/r_index.html, совпадают с контактными данными на сайте заявителя <http://agranco-russia.com/contacts>, что свидетельствует о тесной связи компаний;
- заявитель осуществляет свою деятельность с позволения и под полным одобрением американской компании AGRANCO Corp., являясь её эксклюзивным партнером и родственной компанией;
- в пользу приведенных выше доводов, заявитель представляет распечатки с вышеуказанных сайтов (1) и копию письма-согласия от компании AGRANCO Corp.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, выразило просьбу об отмене решения Роспатента от 14.03.2014 и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг.

В дальнейшем заявитель представил в палату по патентным спорам оригинал безотзывного письма-согласия от американской компании на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака (2), а также выписку из ЕГРЮЛ ООО «Агранко-РУ» (3), письмо AGRANCO Corp. (4), сведения с сайта регистратора доменных имен RU-CENTER (5).

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, палата по патентным спорам находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты (05.09.2012) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Кодекс 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, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 3 (1) статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

В соответствии с пунктом 2.5.1 Правил не допускается регистрация в качестве товарных знаков или их элементов обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя

относительно товара или его изготовителя. 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.

Заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «OXYDOL ОКСИДОЛ», выполненное в две строки стандартным шрифтом буквами латинского и русского алфавитов. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 01, 03, 05 и услуг 37 классов МКТУ.

По результатам проведения экспертизы было выявлено, что словесное обозначение «OXYDOL ОКСИДОЛ» служит для индивидуализации товаров, однородных заявленным товарам/услугам, производителем которых является компания AGRANCO Corp. (США). Сведения получены с сайтов <http://www.agroserver.ru/articles/337.htm>, http://www.agranco.com/r_oxydol_poultry.htm. В этой связи экспертизой правомерно был сделан вывод о том, что заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение в отношении производителя товаров/услуг на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Действительно, в соответствии с информацией из сети Интернет (1) существует компания AGRANCO Corp. (США), которая занимается производством био-регенератора Оксидол.

Вместе с тем, в распоряжение коллегии палаты по патентным спорам были представлены документы из которых следует, что была учреждена российская компания ООО «Агранко-РУ» для продвижения продукции указанной выше американской компании на территории Российской Федерации, при этом учредитель компании ООО «Агранко-РУ» господин Jacob Livits (Ливитс Джекоб) является владельцем 99% доли общества (3, 5). Господин Ливитс Джекоб является официальным представителем американской компании AGRANCO Corp. и занимает должность директора по Восточной Европе (4).

Кроме того, американская компания AGRANCO Corp. (США) выражает согласие на регистрацию и использование в Российской Федерации заявленного словесного обозначения по заявке №2012731098 на имя заявителя в отношении всех товаров и услуг, указанных в перечне заявки.

Таким образом, основания для вывода о том, что заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение в отношении производителя товаров/услуг отсутствуют.

При принятии письма-согласия коллегией палаты по патентным спорам также был учтен тот факт, что заявленное обозначение не содержит прямых указаний на какие-либо характеристики товара (услуги) или его производителя, не содержит сведений, не

соответствующих действительности, в связи с чем не противоречит пункту 3 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение от 16.05.2014, отменить решение Роспатента от 14.03.2014, зарегистрировать товарный знак по заявке №2012731098.