

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 (далее — Правила), рассмотрела возражение от 11.08.2006, поданное Синджента Лимитед, Великобритания (далее — заявитель), на решение Федерального института промышленной собственности (далее – решение ФИПС, решение экспертизы) от 22.05.2006 об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака по заявке №2004720548/50, при этом установлено следующее.

Заявителем обозначения по заявке №2004720548/50 с приоритетом от 10.09.2004 является Синджента Лимитед, Великобритания.

В качестве товарного знака в отношении товаров 5 класса МКТУ, указанных в перечне, заявлено словесное обозначение «ICONSYNGENTA», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Решение экспертизы от 22.05.2006 об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров, приведенных в перечне, мотивировано его несоответствием требованиям пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 № 3520-1 в редакции Федерального закона от 11.12.2002 №166-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее—Закон).

Указанный вывод обосновывается тем, что заявленное обозначение «ICONSYNGENTA», по мнению экспертизы, является сходным до степени смешения в отношении однородных товаров с ранее зарегистрированными на имя другого лица:

- товарным знаком «СИНГЕНТА» по свидетельству №209200 [1];
- знаком «SYNGENTA» по международной регистрации №732663 [2];
- знаком «SYNGENTA» по международной регистрации №749131 [3];
- знаком «СИНГЕНТА» по международной регистрации №739759 [4].

В возражении от 11.08.2006 заявитель выразил свое несогласие с решением экспертизы об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявитель и владелец противопоставленных знаков [1-4] структурно связаны между собой, зависимы и имеют единые организационные и хозяйственные связи;
- с учетом изложенного правообладатель противопоставленных товарных знаков выражает согласие с регистрацией на имя заявителя обозначения «ICONSYNGENTA» по заявке №2004720548/50.

Указанные материалы были представлены в Палату по патентным спорам в качестве приложения к возражению от 11.08.2006.

На основании изложенного заявителем была выражена просьба о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех товаров, приведенных в перечне.

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты 10.09.2004 поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя отмеченный выше Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени их смешения, в частности, с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (если заявки на них не отозваны) или охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором 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 указанным товарным знаком, допускается лишь с согласия правообладателя.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты а - в) Правил.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается возможность возникновения у потребителя представления о

принадлежности этих товаров одному производителю, если они обозначены тождественными или сходными товарными знаками. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение по заявке №2004720548/50 представляет собой словесное обозначение «ICONSYNGENTA», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

В качестве основания несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона экспертизой были приведены ссылки на наличие сходных до степени смешения в отношении однородных товаров и зарегистрированных на имя иного лица товарных знаков «СИНГЕНТА» по свидетельству №209200 [1] и международной регистрации №739759 [4], знаков «SYNGENTA» по международным регистрациям №732663 [2], №749131 [3].

Сходство сравниваемых знаков основано на наличии сходства по фонетическому и графическому признакам, что заявителем не оспаривается.

При анализе материалов дела Палатой по патентным спорам были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены экспертизой и являются основанием для удовлетворения возражения.

К указанным обстоятельствам относится согласие правообладателя противопоставленных товарных знаков [1-4] на регистрацию заявленного обозначения по заявке №2004720548/50 в качестве товарного знака.

При этом принято во внимание, что заявитель и правообладатель противопоставленных знаков являются аффелированными компаниями, имеющими организационные и хозяйственные связи.

Данные обстоятельства устраняют причины, послужившие основанием для вывода экспертизы о несоответствии заявленного обозначения по заявке №2004720548/50 требованиям пункта 1 статьи 7 Закона в отношении товаров 5 класса МКТУ.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 11.08.2006, отменить решение экспертизы от 22.05.2006 и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении следующего перечня товаров:

**Бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания и
Наименования мест происхождения товаров"**

(511)

05 - препараты для уничтожения вредных животных; фунгициды, гербициды, инсектициды.