

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 –ГК РФ), 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 от 29.01.2008, поданное Закрытым акционерным обществом «Микояновский мясокомбинат», Москва (далее - Заявитель), на решение Федерального института промышленной собственности от 26.10.2007 об отказе в регистрации товарного знака (далее - решение экспертизы) по заявке № 2006705908/50, при этом установлено следующее.

Заявителем обозначения по заявке № 2006705908/50 с приоритетом от 14.03.2006 является Закрытое акционерное общество «Микояновский мясокомбинат», Москва.

Согласно заявке в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «**Молодецкая**», выполненное в кириллице стандартным шрифтом.

Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 29 класса МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Экспертиза приняла решение об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака на основании того, что заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 № 3520-I, введенного в действие 17.10.1992, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 № 166-ФЗ (далее - Закон), и пункта 2.8.1 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003,

регистрационный № 4322, введенных в действие с 10.05.2003 (далее - Правила), поскольку оно сходно до степени смешения со следующими товарными знаками, зарегистрированными в Российской Федерации на имя других лиц и имеющими более ранний приоритет:

- словесным товарным знаком «МОЛОДЕЦКИЕ» (свидетельство № 312977 с приоритетом от 26.11.2004) - [1];

- словесным товарным знаком «МОЛОДЕЦ» (свидетельство № 204728 с приоритетом от 22.03.2000) - [2].

Заявитель выразил несогласие с решением экспертизы и в возражении от 29.01.2008 и привел следующие доводы:

- товарный знак «МОЛОДЕЦ» по свидетельству № 204728 не может препятствовать регистрации заявленного обозначения, поскольку права на упомянутый товарный знак в отношении товаров 29 класса МКТУ с 29.06.2006 принадлежат заявителю и получены им по договору об уступке, в результате которого выдано новое свидетельство № 309510.

- заявленное обозначение «**Молодецкая**» действительно сходно до степени смешения с товарным знаком «МОЛОДЕЦКИЕ» по свидетельству № 312977, в связи с чем заявителем представлен оригинал письма-согласия правообладателя товарного знака «МОЛОДЕЦКИЕ» на регистрацию заявленного обозначения в отношении товаров 29 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

На основании изложенного заявитель просит зарегистрировать заявленное обозначение в отношении товаров 29 класса МКТУ, указанных в скорректированном перечне товаров.

К возражению приложено письмо от 08.01.2008г. правообладателя противопоставленного товарного знака [1].

Впоследствии, на заседании коллегии, состоявшемся 26.02.2009, заявитель представил письмо-согласие правообладателя противопоставленного товарного знака [1] и уточнил перечень товаров 29

класса до следующих товаров - «ветчина и ветчинные изделия; изделия колбасные».

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты (14.03.2006) поступления заявки № 2006705908/50 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутые выше Закон и Правила.

В соответствии с пунктом 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 или охраняемыми в Российской Федерации в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с абзацем 4 пункта 1 статьи 7 Закона регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком, указанным в абзаце втором или третьим настоящего пункта, допускается лишь с согласия правообладателя.

В соответствии с пунктом 14.4.2 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. В соответствии с пунктом 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

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 подпунктах (а) – (в) упомянутого пункта 14.4.2.2 Правил.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) пункта 14.4.2.4 Правил, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. 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 является словесным и состоит из словесного элемента «**Молодецкая**», выполненного стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Противопоставленный товарный знак [2] на дату принятия экспертизой решения (26.10.2007) принадлежал заявителю на основании договора об уступке, зарегистрированного Роспатентом 29.06.2006 за № РД0009917, опубликованного 12.08.2006, в связи с чем противопоставление данного товарного знака является необоснованным.

Противопоставленный товарный знак [1] также является словесным и состоит из элемента «МОЛОДЕЦКИЕ», выполненного стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Сопоставительный анализ заявленного обозначения «**Молодецкая**» и противопоставленного товарного знака «МОЛОДЕЦКИЕ» показал, что они являются сходными по следующим причинам.

Словесные элементы заявленного обозначения и противопоставленного знака состоят из десяти букв/звуков, первые восемь из которых: «М», «О», «Л», «О», «Д», «Е», «Ц», «К» являются тождественными, совпадая по составу и расположению в словах. Отличие сравниваемых словесных элементов в окончаниях: заявленное обозначение оканчивается на звуко сочетание "ая", а противопоставленное на "ие", не оказывает существенного влияние на фонетическое восприятие самих сравниваемых обозначений.

С учетом изложенного установлено, что заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак [1] являются фонетически сходными.

Анализ по графическому фактору сходства показал, что словесные элементы сравниваемых обозначений выполнены русскими буквами шрифтами без характерных особенностей, в связи с чем визуально они являются сходными.

Слово «Молодецкая» обозначения является лексической единицей русского языка (С.И.Ожегов. Словарь русского языка под ред. Н.Ю.Шведовой, М., Русский язык, 1988, с.290) и означает "свойственная молодцу или молодцу, удалая".

Слово «Молодецкие» является множественным числом слова «Молодецкая», в связи с чем его смысловое значение сохраняется тем же - "свойственные молодцу или молодцу, удалые".

Следовательно сравниваемые обозначения являются сходными и по семантическому фактору сходства.

Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак [1] являются сходными.

Анализ товаров и услуг, в отношении которых испрашивается регистрация заявленного обозначения, с целью установления их однородности с товарами и услугами, в отношении которых произведена регистрация противопоставленных товарных знаков, показал следующее.

В перечне противопоставленного товарного знака «МОЛОДЕЦКИЕ» указаны такие товары 29 класса МКТУ как "мясо, птица, дичь и изделия из них", тогда как заявитель просит зарегистрировать заявленное обозначение в отношении товаров 29 класса МКТУ «ветчина и ветчинные изделия; изделия колбасные».

Товары, указанные в заявленном перечне, являются однородным товарам 29 класса МКТУ "мясо, птица, дичь и изделия из них", приведенным в перечне противопоставленного знака «МОЛОДЕЦКИЕ», поскольку они совпадают по назначению, виду материала, из которого они изготовлены, условиям сбыта и кругу потребителей.

Таким образом, заявленное обозначение является сходным до степени смешения с противопоставленным товарным знаком в отношении товаров 29 класса МКТУ «ветчина и ветчинные изделия; изделия колбасные».

Однако, принимая во внимание предоставленное заявителем письменное согласие правообладателя противопоставленного товарного знака «МОЛОДЕЦКИЕ» по свидетельству № 312977, Палата по патентным спорам решила:

Удовлетворить возражение от 29.01.2008, отменить решение экспертизы от 26.10.2007 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении следующих товаров:

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

(511)

29 Ветчина и ветчинные изделия; изделия колбасные.