

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 – Кодекс), 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 04.10.2009, поданное ЗАО «Птицефабрика Синявинская имени 60-летия Союза ССР», Россия (далее - заявитель) на решение Роспатента от 23.04.2009 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2007724019/50, при этом установлено следующее.

Регистрация обозначения в качестве товарного знака по заявке №2007724019/50 с приоритетом от 31.07.2007 испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 29 класса МКТУ – яйца куриные.

Согласно описанию заявки в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «ВОЛШЕБНОЕ», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Решением Роспатента от 23.04.2009 заявленному обозначению было отказано в регистрации в качестве товарного знака в отношении всех товаров, указанных в перечне заявки, ввиду его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными и заявленными на регистрацию на имя иного лица словесным товарным знаком «ВОЛШЕБНЫЙ» по свидетельству №193573[1] и комбинированным обозначением со словесным элементом «ВОЛШЕБНОЕ» по заявке №2006723868/50 (свидетельство №397592)[2] в отношении однородных товаров 29 класса МКТУ.

В возражении от 04.10.2009, поданном в Палату по патентным спорам, заявителем выражена просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака ввиду того, что заявитель и правообладатель противопоставленных знаков [1-2] пришли к соглашению и готовы

заключить договор об отчуждении исключительного права на указанные знаки в отношении товаров 29 класса МКТУ: «яйца».

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

С учетом даты (31.07.2007) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.92, регистрационный №3520-1, введенный в действие с 17.10.92, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ (далее — Закон), и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию или охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

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.

Согласно пункту 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 представляет собой слово «ВОЛШЕБНОЕ», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Регистрация товарного знака испрашивается в отношении товаров 29 класса МКТУ: «яйца куриные».

Решение экспертизы об отказе в регистрации товарного знака основано на наличии ранее зарегистрированных на имя иного лица товарных знаков [1-2] в отношении однородных товаров.

Противопоставленные знаки [1-2] содержат в своем составе слова «ВОЛШЕБНЫЙ» и «ВОЛШЕБНОЕ», выполненные стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Знаки зарегистрированы, в частности, для товаров 29 класса МКТУ.

В результате сравнительного анализа сопоставляемых обозначений установлено следующее.

Заявленное обозначение фонетически и семантически тождественно противопоставленному знаку [2] и фонетически, семантически и графически сходно со знаком [1], указанным в заключении по результатам экспертизы.

Анализ однородности товаров 29 класса МКТУ, указанных в перечнях регистраций [1-2] и заявки №2007724019/50, показал, что перечни противопоставленных знаков содержат товары, идентичные товарам, указанным в перечне заявки №2007724019/50.

Однородность товаров и сходство самих обозначений свидетельствуют о сходстве их до степени смешения в отношении однородных товаров и, как следствие, о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона.

Вместе с тем, поскольку заявителем и правообладателем противопоставленных товарных знаков был заключен договор об отчуждении исключительного права на указанные товарные знаки в отношении части товаров 29 класса МКТУ, а именно: «яйца, яичный порошок, яичный желток, яичный белок», зарегистрированный Роспатентом 02.04.2010 за №РД0062791, в результате чего правообладателем противопоставленных знаков в отношении указанных

товаров 29 класса МКТУ стал заявитель, что подтверждается сведениями из открытых реестров. Таким образом, вывод о сходстве заявленного обозначения и знаков [1-2] до степени их смешения в отношении однородных товаров, правомерно указанный в заключении по результатам экспертизы, не является препятствием для регистрации заявленного обозначения в отношении товаров 29 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам

решила:

удовлетворить возражение от 04.10.2009, отменить решение Роспатента от 23.04.2009 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2007731313/50 в отношении следующего перечня товаров:

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

(511)

29 – яйца куриные.

Приложение: сведения об уплате пошлины за регистрацию товарного знака на
1 л. в 1 экз.