

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, 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 13.02.2008, поданное ОАО «Пензенский хлебозавод №4», Россия (далее - заявитель) на решение экспертизы от 22.06.2007 об отказе в регистрации товарного знака по заявке №2005733140/50, при этом установлено следующее.

Регистрация обозначения в качестве товарного знака по заявке №2005733140/50 с приоритетом от 05.12.2005 испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

В качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «СЛАВНЫЙ ПИР», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Решением экспертизы от 22.06.2007 заявленному обозначению было отказано в регистрации в качестве товарного знака в отношении всех товаров, указанных в перечне заявки, ввиду его несоответствия требованиям пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.92, регистрационный №3520-1, введенного в действие с 17.10.92, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ (далее — Закон) и пункта 2.8 (2.8.2) Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, зарегистрированных в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенных в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

Указанное обосновывается тем, что заявленное обозначение «СЛАВНЫЙ ПИР» сходно до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя иного лица товарным знаком со словесным элементом «ПИР» по свидетельству

№321692[1] с приоритетом от 06.09.2004 в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ.

В возражении от 13.02.2008, поданном в Палату по патентным спорам, заявителем выражена просьба об отмене решения экспертизы и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в связи с вновь открывшимися обстоятельствами, а именно: предоставлением письменного согласия на регистрацию заявленного обозначения правообладателем противопоставленного товарного знака [1].

К возражению приложен оригинал письма-согласия на 1 л. [2].

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

С учетом даты (05.12.2005) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя 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 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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком, указанным в абзаце втором или третьем настоящего пункта, 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.

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 является словесным и представляет собой слово «СЛАВНЫЙ ПИР», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Решение экспертизы об отказе в регистрации товарного знака основано на наличии ранее зарегистрированного на имя иного лица товарного знака [1] в отношении однородных товаров.

Противопоставленный товарный знак [1] является комбинированным обозначением, в котором, несмотря на наличие некоторых графических элементов, доминирует слово «ПИР», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

В результате сравнительного анализа сопоставляемых обозначений установлено, что они являются сходными, поскольку имеет место полное фонетическое вхождение одного словесного обозначения в другое. С точки зрения семантики сравниваемые словесные обозначения также следует признать сходными, поскольку прилагательное «славный» не приносит в заявленное обозначение дополнительной различительной способности.

Однородность товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечнях сопоставляемых обозначений, не вызывает сомнений, поскольку перечень противопоставленной регистрации [1] содержит товары, идентичные товарам, указанным в перечне заявки №2005733140/50.

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 было получено согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака от правообладателя противопоставленного знака [1], что подтверждается письмом [2], вывод о сходстве заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака до степени их смешения в отношении однородных товаров, правомерно указанный в решении экспертизы, не является препятствием для регистрации заявленного обозначения в отношении товаров 30 класса МКТУ: «кондитерские изделия».

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам

решила:

удовлетворить возражение от 13.02.2008, отменить решение экспертизы от 22.06.2007 и зарегистрировать товарный знак в отношении следующего перечня товаров:

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

(511)

30 – кондитерские изделия.

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