

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации, введённой 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, с изменениями, внесенными приказом Роспатента от 11.12.2003 № 164, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 18.12.2003, регистрационный № 5339, рассмотрела возражение от 02.02.2009, поданное ООО «Элидар», Москва (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее - решение Роспатента) от 26.06.2008 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2006735498/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке № 2006735498/50 с приоритетом от 06.12.2006 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 29 и услуг 35, 39 классов МКТУ, указанных в перечне.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение – «А.Данилов», которое выполнено буквами русского алфавита курсивным шрифтом.

По результатам экспертизы заявленного обозначения принято решение Роспатента от 26.06.2008 об отказе в государственной регистрации товарного знака ввиду его несоответствия требованиям пункта 1, пункта 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс).

Указанное решение обосновано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком «Daniloff» по свидетельству №309851, ранее зарегистрированным на имя иного лица в отношении однородных товаров 29 класса МКТУ. Заявленное словесное обозначение не может быть

зарегистрировано в качестве товарного знака для всех заявленных товаров и услуг 29, 35, 39 классов МКТУ, так как не обладает различительной способностью.

Заявителем не были предоставлены документы, подтверждающие приобретение различительной способности заявленным обозначением «А.Данилов».

В возражении от 02.02.2009, поступившем в Палату по патентным спорам, заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента относительно того, что заявленное обозначение представляет собой распространенную фамилию и об отсутствии у заявленного обозначения различительной способности. Заявитель согласен с мнением экспертизы о сходстве заявленного обозначения до степени смешения с товарным знаком по свидетельству №309851, но при этом полагает, что по данному основанию заявленное обозначение не может быть зарегистрировано только в отношении части товаров 29 класса МКТУ «масла пищевые».

В связи с изложенным, заявителем выражена просьба отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака для товаров и услуг 29, 35, 39 классов МКТУ указанных в перечне, за исключением товаров 29 класса МКТУ «масла пищевые».

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

С учетом даты (06.12.2006) поступления заявки №2006735498/50 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака составляет Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.92 №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», вступившего в силу с 27.12.2002 (далее — Закон) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированные

Минюстом России 25.03.2003, регистрационный №4322, введенные в действие с 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 (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 имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 14.4.2. Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, не смотря на их отдельные отличия.

В соответствии с пунктом (14.4.2.2) Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2.Правил.

Согласно пункту (14.4.2.2)(г) Правил, признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2(а) Правил, а именно: наличие близких и совпадающих звуков, близость звуков, составляющих обозначения, расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу, наличие совпадающих слогов и их расположение, число слогов в обозначениях, место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений, близость состава гласных, близость состава согласных, характер совпадающих частей обозначений, вхождение одного обозначения в другое, ударение.

Графическое сходство словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2(б) Правил определяется по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяется на основании признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (в) Правил.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Так же принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью.

По заявке № 2006735498/50 испрашивается регистрация в качестве товарного знака словесного обозначения «А.Данилов», выполненного буквами русского алфавита черного цвета курсивным шрифтом.(1)

Противопоставленный комбинированный товарный знак по свидетельству №309851 включает словесное обозначение «Daniloff», выполненное нестандартным шрифтом буквами латинского алфавита желтого цвета. Словесное обозначение, занимающее в знаке доминирующее положение, расположено в овале синего цвета, обрамленном желтой каймой, на фоне которого выполнены расходящиеся лучи темно-синего цвета. Буква «D» выполнена в виде стилизованного изображения цветка. Знак зарегистрирован для товаров 29 класса МКТУ «растительные масла».(2)

Сравнительный анализ сходства заявленного обозначения (1) и противопоставленного знака (2) показал, что они являются сходными в силу фонетического и семантического сходства словесных элементов «А.Данилов» и «Daniloff», что заявителем не оспаривается.

Вместе с тем корректировка заявителем своих притязаний по перечню товаров исключает возможность противопоставления ему знака (2).

Анализ сведений, представленных в словарях и энциклопедиях on-line, показал, что слово «Данилов» является достаточно широко известной и распространенной фамилией (slovari.yandex.ru), (dic.academic.ru).

Фамилия «Данилов» произошла от крестильного имени Даниил — бог мне судья (др. евр.), точнее от его старинных разговорных форм Данило и других произошли родственные фамилии: Данилов, Данилихин, Данилишин, Данил-кин, и др. (etimologiya.ru).

В таблице частотности русских фамилий Данилов стоит на 53 месте (luck.ru/fam/fam.php).

Исходя из смысла, заложенного в термине «различительная способность», под обозначением, не обладающим различительной способностью, понимается обозначение, имеющее изначально недостаточную способность вызывать у потребителя ассоциативные образы, необходимые и достаточные для индивидуализации товара. При этом перечень обозначений, не обладающих различительной способностью, приведенный в п.2.3.1 Правил, не является исчерпывающим, что позволяет оценивать обозначения на несоответствие данной норме в иных случаях.

Принимая во внимание информацию, полученную из сети Интернет, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу о том, что словесный элемент «Данилов», являющийся достаточно распространенной фамилией, и, следовательно, может быть признан обозначением, не способным индивидуализировать товары и услуги заявителя, то есть не способным отличать товары и услуги заявителя от товаров и услуг того же вида других производителей. Наличие инициала «А.» перед словесным элементом «Данилов» не придает достаточной различительной способности.

Таким образом, вывод экспертизы о том, что заявленное обозначение «А.Данилов» не обладает различительной способностью, является обоснованным.

Правовая охрана обозначению, воспроизводящему достаточно распространенную фамилию, может быть предоставлена, в том случае, если она воспринимается потребителем как обозначение товаров и услуг производителя, а не как фамилия, до даты подачи заявки.

Заявитель не представил никаких документов, которые бы демонстрировали, что потребитель воспринимает заявленное обозначение как средство индивидуализации товаров производителя, а не фамилию. Кроме того, заявитель никоим образом не проиллюстрировал интерес и обоснование в выборе данной фамилии в качестве маркировки производимой им продукции.

Таким образом, нет оснований для вывода о том, что заявленное обозначение «А.Данилов» по заявке №2006735498/50 соответствует требованиям, регламентированным пунктом 1 статьи 6 Закона.

Относительно доводов, указанных в особом мнении от 15.09.2009, необходимо отметить следующее.

Административный прецедент не является источником права, регистрация товарного знака по каждой заявке ведется отдельно в каждом случае.

Вопрос о регистрации обозначений, воспроизводящих фамилии, различными хозяйствующими субъектами не относится к вопросу об охраноспособности данного заявленного обозначения. При этом, как было указано ранее, заявителем не было опровергнуто утверждение экспертизы о неохраноспособности обозначения «А.Данилов».

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

**Отказать в удовлетворении возражения от 02.02.2009 и оставить в силе решение Роспатента от 26.06.2008.**