

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 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520 (далее – Правила Палаты по патентным спорам), рассмотрела возражение от 29.11.2010, поданное по поручению Индивидуального предпринимателя Загвоздкина Олега Николаевича (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2008710563/50, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2008710563/50 с приоритетом от 07.04.2008 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 25 и услуг 35, 40 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, представляющее собой прямоугольник красного цвета, включающий в свой состав словесные элементы «ДАНИЛА» и «РУССКИЕ КОСОВОРОТКИ», выполненные буквами кириллицы, и изобразительный элемент в виде двух пуговиц с отверстиями.

Роспатентом 10.02.2010 было принято решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении части услуг 35 класса МКТУ и всех услуг 40 класса МКТУ. В отношении товаров 25 класса МКТУ и услуг 35 класса МКТУ «продвижение товаров [для третьих лиц]» заявленному обозначению было отказано в регистрации по причине его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Согласно заключению по результатам экспертизы заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными товарными знаками:

- с товарным знаком «Donilo» (свидетельство №337996 с приоритетом от 10.05.2006), зарегистрированным в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ на имя ГАО ЛИНГФЕНГ, №2-1302, Джиксиуюан, Ксинфукун Миддле Роад, Чаоянг Дистрикт, Пекин 100027, Китай;

- с товарным знаком «ДАНИЛЫЧ» (свидетельство №273715 с приоритетом от 30.10.2003), зарегистрированным в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ на имя ЗАО «Дженерал Текнолоджис», 123007, Москва, 2-й Силикатный пр-д, 14, корп. 3, стр. 8.

Словесный элемент «РУССКИЕ КОСОВОРОТКИ» является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку указывает на вид и место происхождения товаров.

В возражении от 29.11.2010, поступившем в Палату по патентным спорам, заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки не являются сходными до степени смешения ввиду их графических, семантических и фонетических различий;

- противопоставленный товарный знак «Donilo» по свидетельству №337996, представляющий собой словесное обозначение, выполненное буквами латинского алфавита, и заявленное комбинированное обозначение со словесными элементами «ДАНИЛА РУССКИЕ КОСОВОРОТКИ» производят различное зрительное впечатление. Словесные элементы, входящие в состав сравниваемых обозначений, отличаются использованием разных алфавитов, стилизацией шрифта и его разным написанием с учетом характера букв (печатные и прописные), цветом. Кроме того, в заявленном обозначении на фоне изображения детали рубашки-косоворотки красного цвета также присутствуют словесный элемент «РУССКИЕ КОСОВОРОТКИ» и изобразительный элемент в виде двух пуговиц, что позволяет сделать вывод о полном графическом несходстве сравниваемых обозначений;

- словесный элемент «Данила», входящий в состав заявленного обозначения, представляет собой мужское имя. Визуальные особенности заявленного обозначения в совокупности со словесным элементом «РУССКИЕ КОСОВОРОТКИ» придают словесному элементу «ДАНИЛА» дополнительный оттенок русской старины, создают образ русского парня по имени Данила, одетого в национальную одежду, в то время как словесный элемент «Donilo» является изобретенным и смыслового значения не имеет. Указанное свидетельствует об отсутствии семантического сходства сравниваемых обозначений;

- у сравниваемых словесных элементов «ДАНИЛА» и «Donilo» на две третьих отличается состав гласных. Нельзя говорить и о совпадении ударений. В слове «ДАНИЛА» ударение падает на второй слог, в изобретенном слове «Donilo» ударение может быть поставлено произвольным образом и наиболее вероятно – на последний слог «lo». Кроме того, заявленное обозначение в целом звучит как «ДАНИЛА РУССКИЕ КОСОВОРОТКИ», т.е. словесный элемент «ДАНИЛА» участвует в создании звукового образа в меньшей степени. Таким образом, сравниваемые обозначения отличаются фонетически;

- противопоставленный словесный товарный знак «ДАНИЛЬЧ» по свидетельству №273715 и словесный элемент «ДАНИЛА» заявленного комбинированного обозначения являются однокоренными словами, однако, это не является достаточным для вывода о сходстве обозначений в целом;

- во-первых, звуковой образ заявленного обозначения складывается из двух элементов – «ДАНИЛА» и «РУССКИЕ КОСОВОРОТКИ», во-вторых, словесные элементы «ДАНИЛА» и «ДАНИЛЬЧ» имеют существенное отличие в третьем слоге, что исключает возможность фонетического смешения заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака;

- словесный элемент «ДАНИЛА» отличается от слова «ДАНИЛЬЧ» противопоставленного словесного товарного знака по свидетельству №273715 наличием стилизации шрифта, написанием строчными, а не

заглавными буквами. Сравнимые обозначения в целом производят различное зрительное впечатление ввиду особенностей графического исполнения заявленного обозначения;

- сравниваемые словесные элементы отличаются в семантическом отношении, поскольку «ДАНИЛА» представляет собой мужское имя, а «ДАНИЛЫЧ» - отчество. Словесный элемент «ДАНИЛЫЧ» ассоциируется с пожилым человеком, вызывающим симпатию – родственником, соседом, другом, а словесный элемент «ДАНИЛА» вкупе со словесным элементом «РУССКИЕ КОСОВОРОТКИ» - с молодым русским парнем, героем народной сказки или просто жителем древней Руси;

- отличие сравниваемых обозначений по всем трем критериям сходства доказывает, что заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки не могут ассоциироваться друг с другом в целом и, вследствие этого, смешиваться в гражданском обороте;

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит изменить решение Роспатента по заявке №2008710563/50, включив перечень товаров и услуг, в отношении которых заявленному товарному знаку была предоставлена правовая охрана, все товары 25 класса МКТУ «одежда; детали одежды», а также услуги 35 класса МКТУ «продвижение товаров».

Кроме того, в возражении указывается на техническую ошибку в решении Роспатента в части формулировок перечня услуг 35 класса МКТУ.

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, убедительными в части.

С учетом даты (07.04.2008) поступления заявки №2008710563/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше Кодекс 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 подпунктом 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, 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 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 положениями пункта 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями; с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого обозначения как элементы.

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

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 расположении, 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 определяют 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, перечисленных в пунктах 14.4.2.2(в) Правил.

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

Сходство изобразительных обозначений согласно положениям пункта 14.4.2.3 Правил определяется на основании следующих признаков: внешняя форма; наличие или отсутствие симметрии; смысловое значение; вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.); сочетание цветов и тонов.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное на регистрацию словесное обозначение является комбинированным и представляет собой вытянутый по горизонтали прямоугольник красного цвета, в котором близко к его краям расположена тонкая белая рамка. Прямоугольник включает в свой состав слово «ДАНИЛА», представляющее собой русское имя, выполненное кириллицей, жирным шрифтом, стилизованным под старославянский. Первая буква в слове – заглавная, остальные - строчные. Заглавная буква выровнена по верхнему, а не по нижнему краю остальных букв. Часть слова «АНИЛА» подчеркнута белой линией, под которой расположен словесный элемент «РУССКИЕ КОСОВОРОТКИ», выполненный буквами кириллицы стандартным шрифтом

белого цвета. Справа от словесных элементов друг под другом расположены две пуговицы с четырьмя отверстиями, выполненные в белом цвете с черным контуром по краям.

Словесный элемент «РУССКИЕ КОСОВОРОТКИ» (русские – прилагательное к Россия; косоворотка – мужская рубашка с косым воротом, см. он-лайн словари <http://slovari.yandex.ru>) является неохраняемым, поскольку указывает на вид товара и место происхождения товара, что заявителем не оспаривается.

Решение Роспатента об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 25 класса МКТУ и части услуг 35 класса МКТУ «продвижение товаров» основано на наличии сходных до степени смешения и имеющих более ранний приоритет товарных знаков «Donilo» по свидетельству №337996 [1] и «ДАНИЛЫЧ» по свидетельству №273715 [2], принадлежащих иным лицам.

Противопоставленный словесный товарный знак [1] по свидетельству №337996 представляет собой слов «Donilo», выполненное буквами латинского алфавита стандартным шрифтом черным цветом. Первая буква в слове – заглавная, остальные - строчные. Товарный знак зарегистрирован, в частности, в отношении товаров 25 класса МКТУ.

Противопоставленный словесный товарный знак [2] по свидетельству №273715 представляет собой слово «ДАНИЛЫЧ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского языка. Товарный знак зарегистрирован, в частности, в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Сопоставительный анализ товаров и услуг заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1], [2] показал следующее. Входящие в состав противопоставленного товарного знака [1] по свидетельству №337996 и заявленного обозначения товары 25 класса МКТУ, такие как «одежда», являются идентичными. Кроме того, «детали одежды», указанные в перечне 25 класса МКТУ заявленного обозначения, соотносятся как род/вид с товаром 25 класса МКТУ «одежда». Перечень услуг 35 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [2] по

свидетельству №273715 включает вид услуг «реклама». В свою очередь в состав 35 класса МКТУ заявленного обозначения включена услуга «продвижение товаров [для третьих лиц]». Данные услуги также соотносятся друг с другом по роду/виду, поскольку «продвижение товаров [для третьих лиц]» представляет собой самостоятельную деятельность по улучшению сбыта товаров и включает в себя в качестве важнейшей составляющей мероприятия рекламного характера.

Все вышеизложенное обуславливает правомерность вывода о том, что указанные товары и услуги сравниваемых обозначений являются однородными, что заявителем не оспаривается.

Относительно сопоставительного анализа заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1], [2] на предмет их сходства следует отметить, что основными индивидуализирующими элементами в сравниваемых обозначениях являются словесные элементы «ДАНИЛА», «Donilo», «ДАНИЛЫЧ». Следует отметить, что в заявленном обозначении словесный элемент «ДАНИЛА» ввиду его центрального пространственного положения и крупного шрифтового исполнения выполняет основную индивидуализирующую функцию, поскольку акцентирует на себе внимание потребителей в первую очередь.

При сравнительном анализе заявленного обозначения «ДАНИЛА» и противопоставленного товарного знака «Donilo» [1] установлено, что сравниваемые обозначения имеют близкое звучание ввиду совпадения входящих в их состав согласных звуков «д», «н», «л». Вместе с тем, слова «ДАНИЛА» и «Donilo» не вызывают смысловых ассоциаций друг с другом, поскольку слово «ДАНИЛА» имеет определенное смысловое значение (Данила – русское мужское имя), а «Donilo» - изобретенное слово, не имеющее смыслового значения. В этой связи фонетический критерий сходства уходит на второй план. Кроме того, сравниваемые обозначения выполнены буквами разных алфавитов – латинского и русского, что позволяет сделать вывод о несходстве обозначений в графическом отношении.

Таким образом, вывод Роспатента о сходстве заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по свидетельству №337996 является неправомерным.

Что же касается противопоставленного товарного знака [2] по свидетельству №273715, то, как справедливо отметил заявитель, слова «ДАНИЛА» и «ДАНИЛЫЧ» являются однокоренными словами, характеризуются фонетическим сходством ввиду совпадения большинства гласных и согласных звуков. Кроме того, данные слова имеют близкое семантическое значение. Так, «ДАНИЛА» – это мужское имя, а «ДАНИЛЫЧ» – отчество мужчины, причем «ДАНИЛЫЧ» происходит от имени «Данила», ассоциируется с ним. В этой связи у сравниваемых обозначений усматривается наличие фонетического и семантического сходства.

Относительно графического критерия сходства следует отметить, что в данном случае ввиду фонетического и семантического сходства сравниваемых обозначений этот критерий не является определяющим. Кроме того, графический критерий в данном случае является второстепенным еще и потому, что шрифтовое исполнение сравниваемых словесных элементов «ДАНИЛА» и «ДАНИЛЫЧ» не обладает такой степенью оригинальности, которая привела бы к утрате ими словесного характера, и как следствие к иному уровню их восприятия потребителем.

Таким образом, учитывая фонетическое и семантическое сходство заявленного обозначения и противопоставленного знака по свидетельству №273715, можно сделать вывод о том, что они ассоциируются друг с другом в целом, т.е. являются сходными до степени смешения, что подтверждает правомерность доводов, указанных в решении Роспатента.

Принимая во внимание все вышеизложенное можно сделать вывод о том, что заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса только в отношении части услуг 35 класса МКТУ «продвижение товаров [для третьих лиц]». В отношении товаров 25 класса

МКТУ заявленному обозначению неправомерно было отказано в предоставлении правовой охраны.

В этой связи коллегия Палаты по патентным спорам решила:

**удовлетворить возражение от 29.11.2010, изменить решение Роспатента от 10.02.2010 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении следующих товаров и услуг:**

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

- (526) Русские косоворотки.
- (591) Красный, белый, черный.
- (511)
- 25 - одежда; детали одежды.
- 35 - услуги снабженческие для третьих лиц, в том числе сбор для третьих лиц различных товаров (не подразумевая их транспортировку) и размещение товаров для удобства изучения и приобретения потребителями, включая услуги оптовой и розничной торговли и торговых центров.
- 40 - пошив одежды.

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