

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**коллегии палаты по патентным спорам**  
**по результатам рассмотрения  возражения  заявления**

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и 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 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 26.04.2011, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2009716643/50, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Винхолл», Москва (далее – заявитель), при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2009716643/50 с приоритетом от 13.07.2009 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 33 класса МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «ПРАЗДНИЧНЫЙ АИСТ», выполненное в кириллице.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам принято решение от 30.03.2011 об отказе в государственной регистрации товарного знака, основанное на заключении по результатам экспертизы, которое мотивировано несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Несоответствие заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 обосновывается тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения в отношении однородных товаров с ранее зарегистрированными в Российской Федерации на имя других лиц знаками:

- «БЕЛЫЙ АИСТ BELII AIST» по свидетельству №275613, с приоритетом от 29.05.2003, в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ [1];
- «БЕЛЫЙ АИСТ BELII AIST» по свидетельству №346505, с приоритетом от 18.05.2004, в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ [2];
- «БЕЛЫЙ АИСТ BELII AIST» по свидетельству №383518, с приоритетом от 26.05.2008, в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ [3];
- «БЕЛЫЙ АИСТ» по заявке №2008721683, с приоритетом от 09.07.2008, в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ [4].

В поступившем 26.04.2011 в палату по патентным спорам возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента от 17.01.2011, доводы которого сводятся к следующему:

- на территории Российской Федерации существует значительное количество товарных знаков, зарегистрированных на имя различных юридических лиц в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ и содержащих в своей словесной части слово «АИСТ»;
- заявленное обозначение не сходно с противопоставленными обозначениями в виду различного ассоциативного восприятия выполненного в одну строчку словесного обозначения «ПРАЗДНИЧНЫЙ АИСТ» и «БЕЛЫЙ АИСТ».

На основании изложенного заявитель выразил просьбу об отмене решения Роспатента от 17.01.2011 и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, палата по патентным спорам находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты (13.07.2009) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным в

Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 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 (14.4.2.2) Правил, сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) - (в) указанного пункта.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2(а) Правил, а именно: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; 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 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 определяют 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).

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

При установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Обозначение по заявке №2009716643/50 представляет словесное обозначение «ПРАЗДНИЧНЫЙ АИСТ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Словесные элементы расположены в одну строку.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака основано на наличии ранее зарегистрированных в отношении однородных товаров на имя иных лиц товарных знаков [1-3].

Противопоставленный знак [1] по свидетельству №275613 является словесным и состоит из словесных элементов «БЕЛЫЙ АИСТ BELÏ AIST», выполненных буквами русского и латинского алфавитов соответственно, при этом словесные элементы «БЕЛЫЙ АИСТ» расположены в верхней части знака, а словесные элементы «BELÏ AIST» - в нижней, под словесными элементами «БЕЛЫЙ АИСТ».

Противопоставленный знак [2] по свидетельству №346505 представляет собой этикетку, состоящую из различных изобразительных и словесных элементов, одними из которых являются словесные элементы «БЕЛЫЙ АИСТ», выполненные буквами русского алфавита и расположенные в центре этикетки.

Противопоставленный знак [3] по свидетельству №383518 представляет собой этикетку, состоящую из различных изобразительных и словесных элементов, одними из которых являются словесные элементы «БЕЛЫЙ АИСТ», выполненные буквами русского алфавита и расположенные в центре этикетки.

При проведении сопоставительного анализа палатой по патентным спорам было установлено, что противопоставленные обозначения [1-3] объединены словесным элементом «БЕЛЫЙ АИСТ» (BELÏ AIST), благодаря которому и осуществляется

индивидуализация продукции. При его сопоставлении с заявленным обозначением было выявлено следующее.

В составе рассматриваемого и противопоставленных знаков словесные элементы ПРАЗДНИЧНЫЙ/БЕЛЫЙ/ BELII, занимающие начальное положение, имеют свое смысловое значение:

- ПРАЗДНИЧНЫЙ – прил. относящееся к существительному праздник; нарядный, красивый, не будничным, Большой толковый словарь русского языка, гл. ред. С. А. Кузнецов, СПб.: Норинт, 1998 г.;

- БЕЛЫЙ – цвета снега, см. С.И.Ожегов и Н.Д.Шведова, «Толковый словарь русского языка», М., 1993 г..

Кроме того, при обращении к словарным источникам, слово «АИСТ» (крупная перелетная птица с длинным прямым клювом из отряда голенастых) сопровождается прилагательными: «БЕЛЫЙ», «ЧЕРНЫЙ», см. С.И.Ожегов и Н.Д.Шведова, «Толковый словарь русского языка», М., 1993 г., с.17. На основании этого, можно сделать вывод о том, что понятие «БЕЛЫЙ АИСТ» не является фантазийным, а воспринимается как распространенный вид аистов, в отличие от обозначения «ПРАЗДНИЧНЫЙ АИСТ», которое воспринимается как фантазийное.

Таким образом, сравниваемые обозначения несут в себе различные восприятия и образы, поскольку, в словосочетаниях «ПРАЗДНИЧНЫЙ АИСТ»/ «БЕЛЫЙ АИСТ»/ «BELII AIST» заложены отличные понятия, что обуславливает вывод о несходстве сопоставляемых обозначений по смысловому критерию.

Фонетически сопоставляемые знаки следует признать несходными, поскольку прочтение начинается с прилагательных, не имеющих ничего близкого друг к другу, кроме того обозначения [1-3] представляют собой сочетания лексических единиц различных языков (русского, молдавского и румынского), обуславливающих их разное звучание.

Фонетическое и семантическое отличие заявленного обозначения и знаков усугубляется их графическими особенностями, усиливающими различное зрительное восприятие знаков.

Исходя из вышеизложенного следует, что заявленное обозначение «ПРАЗДНИЧНЫЙ АИСТ» и противопоставленные товарные знаки [1- 3] несут в себе различное восприятие и образы, что свидетельствует об отсутствии их ассоциирования между собой.

В отношении однородности товаров, палата по патентным спорам отмечает следующее.

Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 33 класса МКТУ, которые являются однородными товарам 33 класса МКТУ противопоставленных знаков [1-3], однако при установленном несходстве заявленного обозначения и противопоставленных знаков [1-3], однородность товаров не учитывается и не является необходимым.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

**удовлетворить возражение от 26.04.2011, отменить решение Роспатента от 17.01.2011 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2009716643/50.**