

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 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 19.02.2010, поданное ООО «НПК «Информационные технологии», Санкт-Петербург (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам о государственной регистрации товарного знака (далее – решение Роспатента) по заявке №2008702667/50, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2008702667/50 с приоритетом от 28.01.2008 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 16 и услуг 35, 41, 42 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, представляющее собой стилизованное изображение старика и старухи, сидящих на табуреточках и смотрящих друг на друга. Изображение фигур и табуреточек выполнены в виде контурного изображения белого цвета на черном фоне, выполненном в форме избы, верхняя часть которой имеет скаты крыши, по бокам вертикально расположены круги, стилизованно подчеркивающие срезы бревен и выполненные белым цветом, подчеркнутые круговыми абрисами. В руках старик держит балалайку. В руках у старухи – кошка. За черный фон в форме избы, по нижнему краю на белый фон выступают изображения лаптей. Наверху, размещено стилизованное изображение букв, выполненных кириллицей черным цветом и расположенных

параллельно скатам крыши. С одной стороны ската крыши расположено слово «ЖИЛИ», а с другой – слово «БЫЛИ».

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 22.12.2009 было принято решение о государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака только в отношении услуг 35 (части), 41 (части), 42 классов МКТУ, поскольку в отношении товаров 16 класса МКТУ и другой части услуг 35, 41 классов МКТУ заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее — Кодекс).

Заключение экспертизы обосновано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя других лиц товарными знаками:

- словесным товарным знаком «Жил да был» по свидетельству №194652 с приоритетом от 18.05.1999 в отношении услуг 42 класса МКТУ однородных заявленным услугам 35 класса МКТУ [1];
- словесным товарным знаком «Жили были дед да баба» по свидетельству №262856 с приоритетом от 14.10.2002 в отношении однородных услуг 41 класса МКТУ [2];
- комбинированным товарным знаком со словесными элементами «ДЕД ДА БАБА ЖИЛИ-БЫЛИ» по свидетельству №239120 с приоритетом от 25.11.2002 в отношении однородных услуг 35, 41 классов МКТУ [3];
- комбинированным товарным знаком со словесными элементами «ТРАКТИР», «ЖИЛИ- БЫЛИ» по свидетельству №286231 с приоритетом от 29.09.2003 в отношении однородных товаров 16 и услуг 35, 41 классов МКТУ [4];

- комбинированным товарным знаком со словесными элементами «ЖИЛИ-БЫЛИ» по свидетельству №338485 с приоритетом от 29.03.2005 в отношении однородных товаров 16 класса МКТУ и услуг 35, 41 классов МКТУ [5].

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 19.02.2010, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением экспертизы, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки не являются сходными до степени смешения, поскольку смысловое значение выражения «жили-были» в заявлении обозначении не является доминирующим и не имеет самостоятельного значения;
- заявленное обозначение используется заявителем в секторе рынка – издательские работы, услуги, в этой связи при ограничении перечня и его конкретизации формулировкой видового понятия товара, а именно «печатная детская издательская продукция для обучения, воспитания» - не приведет к столкновению интересов заявителя и правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству №286231 на рынке печатной продукции;
- заявленное обозначение не является сходным до степени смешения с противопоставленным товарным знаком по свидетельству №338485, которое выполнено в оригинальной графической манере и отличается от знака заявителя, кроме того, компания владельца противопоставленного товарного знака №338485 не является издателем;
- противопоставления по свидетельствам №№286231, 338485 принадлежащие одному и тому же правообладателю, используются для маркировки кулинарной продукции и заведений общественного питания, а не в издательской деятельности;
- противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №№ 262856, 239120, принадлежащие одному и тому же правообладателю, не защищают

услуги 41 и товары 16 класса МКТУ, кроме того, сходство словесных элементов товарных знаков и заявленного обозначения, отсутствует.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит изменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака также в отношении товаров 16 класса МКТУ «принадлежности школьные; проспекты; учебники; печатная детская издательская продукция для обучения, воспитания», услуг 35 класса МКТУ «менеджмент в области творческого бизнеса; обзоры печати; обновление рекламных печатных материалов; обработка текста; организация книжных выставок в коммерческих или рекламных целях; организация книжных торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; публикация рекламных текстов; распространение образцов печатной продукции; распространение рекламных материалов; распространение печатных рекламных объявлений; репродуцирование документов», услуг 41 класса МКТУ «публикации с помощью настольных электронных издательских систем; публикация интерактивная книг и периодики; публикация текстовых материалов (за исключением рекламных); услуги образовательно-воспитательные».

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, Палата по патентным спорам признала доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (28.01.2008) поступления заявки №2008702667/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Гражданский кодекс Российской Федерации 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 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. 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 пунктом 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2, 14.4.2.3 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявлении обозначении.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил, словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

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

Смыслоное сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пунктах 14.4.2.2 (в) Правил:

- подобие заложенных в обозначениях понятий, идей; в частности, совпадение значения обозначений в разных языках;
- совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение;
- противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

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

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.

Заявленное комбинированное обозначение состоит из словесных элементов «ЖИЛИ БЫЛИ» и изобразительной части в виде стилизованного домика, в котором находятся старик со старухой, при этом словесные элементы расположены по обеим сторонам крыши.

Решение Роспатента об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 16, части услуг 35 и 41

классов МКТУ основано на наличии ранее зарегистрированных в отношении однородных товаров и услуг на имя иных лиц товарных знаков [1-5].

Противопоставленный товарный знак [1] является словесным и состоит из словесных элементов «Жил да был», выполненных буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

Противопоставленный товарный знак [2] является словесным и состоит из словесных элементов «Жили были дед да баба», выполненных буквами русского алфавита стандартным шрифтом, при этом словесные элементы «Жили были» расположены в верхней левой части товарного знака, а словесные элементы «дед да баба» - в нижней правой части товарного знака под словесными элементами «Жили были».

Противопоставленный товарный знак [3] является комбинированным и состоит из словесных элементов «ДЕД ДА БАБА» и «ЖИЛИ-БЫЛИ», выполненных буквами русского алфавита оригинальным шрифтом и изобразительной части в виде изображения бревна на котором сидят «старик и старуха». Словесные элементы «ДЕД ДА БАБА» расположены полукругом в верхней части товарного знака над изображением, а словесные элементы «ЖИЛИ-БЫЛИ» расположены в строку под изображением. Знак выполнен в светло-желтом, темно-желтом, красном, коричневом цветовых сочетаниях.

Противопоставленный товарный знак [4] является комбинированным и состоит из словесных элементов «ТРАКТИР» и «ЖИЛИ-БЫЛИ», выполненных буквами русского алфавита оригинальным шрифтом, и изобразительной части в виде изображения бревна, на котором сидят «старик и старуха». Словесный элемент «ТРАКТИР» расположен в верхней части товарного знака над изображением, а словесные элементы «ЖИЛИ-БЫЛИ» расположены в строку под изображением. Знак выполнен в белом, коричневом, красном, светло-красном, желтом цветовых сочетаниях.

Противопоставленный товарный знак [5] является словесным и состоит из словесных элементов «ЖИЛИ-БЫЛИ», выполненных буквами русского

алфавита оригинальным шрифтом. Знак выполнен в желто-красном цветовом сочетании.

Противопоставленные товарные знаки [2 - 5] принадлежат одному и тому же правообладателю.

При проведении сопоставительного анализа Палатой по патентным спорам было установлено, что в заявлении обозначении основным элементом, по которому индивидуализируются товары и услуги заявителя является словесный элемент «ЖИЛИ БЫЛИ». Данный факт обусловлен тем, что слова легче визуально воспринимаются и запоминаются потребителем.

Каждое из сопоставляемых обозначений содержит фонетически и семантически сходные словесные элементы «ЖИЛИ БЫЛИ/ЖИЛ ДА БЫЛ». Указанное обуславливает сходство словесного элемента заявленного обозначения со словесными элементами противопоставленных товарных знаков по фонетическому и семантическому критериям сходства словесных обозначений.

Кроме того, противопоставленные товарные знаки [3; 4] являются сходными с заявленным обозначением по визуальному фактору сходства, поскольку прослеживается подобие заложенных в сопоставляемые изобразительные элементы идей (персонажей из русских сказок, а именно старика и старухи).

Исходя из изложенного выше, заявленное обозначение и противопоставленные знаки [1-5] следует признать сходными в целом по семантическому и фонетическому признакам сходства словесных элементов, а также по графическому признаку сходства товарных знаков [3; 4], несмотря на некоторые различия.

В отношении однородности товаров и услуг, Палата по патентным спорам отмечает следующее.

Приведенные в скорректированном перечне товары 16 класса МКТУ «принадлежности школьные; проспекты; учебники; печатная детская издательская продукция для обучения, воспитания» являются однородными

товарам 16 класса МКТУ «брошюры; буклеты; периодика; печатная продукция» противопоставленного товарного знака [4], а также однородными товарам 16 класса МКТУ «брошюры; издания периодические печатные; книги; принадлежности школьные; проспекты; продукция печатная», поскольку совпадают по роду, виду и имеют одинаковое назначение, условия реализации, кругу потребителей.

Услуги 35 класса МКТУ «менеджмент в области творческого бизнеса; обзоры печати; обновление рекламных печатных материалов; обработка текста; организация книжных выставок в коммерческих или рекламных целях; организация книжных торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; публикация рекламных текстов; распространение образцов печатной продукции; распространение рекламных материалов; распространение печатных рекламных объявлений; репродуцирование документов» заявленного обозначения являются однородными: услугам 35 класса МКТУ «реклама; демонстрация товаров; оформление витрин; продвижение товаров [для третьих лиц]» противопоставленного товарного знака [3], полностью совпадают или относятся к одному виду с услугами 35 класса МКТУ «менеджмент в области творческого бизнеса; обзоры печати; обработка текста; организация книжных выставок в коммерческих или рекламных целях; организация книжных торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; реклама» противопоставленного товарного знака [4], [5] «обновление рекламных печатных материалов; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; публикация рекламных текстов; распространение образцов; распространение рекламных материалов; репродуцирование документов» и, следовательно, являются однородными.

Услуги 41 класса МКТУ «публикации с помощью настольных электронных издательских систем; публикация интерактивная книг и периодики; публикация текстовых материалов (за исключением рекламных); услуги образовательно-воспитательные» заявленного обозначения являются однородными: услугам 41 класса МКТУ «издательская деятельность; издание

книг и периодики; обеспечение интерактивное электронными публикациями; публикации с помощью настольных электронных издательских систем; публикация интерактивная книг и периодики; публикация текстовых материалов (за исключением рекламных)» противопоставленного товарного знака [5], услугам 41 класса МКТУ «клубы культурно-просветительные и развлекательные; организация и проведение мастер-классов (обучение)» противопоставленного товарного знака [4], услугам 41 класса МКТУ «развлечения; организация спортивных и культурно-просветительных мероприятий; организация досуга и т.д.» противопоставленного товарного знака [3], поскольку совпадают по роду и виду и имеют одинаковое назначение, круг потребителей.

Таким образом, проведенный анализ показал, что заключение экспертизы о том, что заявленное обозначение по заявке №2008702667/50 признано несоответствующим пункту 6 статьи 1483 Кодекса, в отношении товаров 16, части услуг 35, части услуг 41 классов МКТУ, является обоснованным.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

**отказать в удовлетворении возражения от 19.02.2010, оставить в силе решение Роспатента от 16.11.2009.**