

**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, рассмотрела возражение от 18.08.2011, поданное ООО «Гранд-Агро», (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – решение Роспатента) от 27.05.2011 о государственной регистрации товарного знака по заявке №2010700976, при этом установлено следующее.

Регистрация обозначения в качестве товарного знака по заявке №2010700976 с приоритетом от 15.01.2010 испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 29 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

В качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «Жили-Были ...», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Роспатентом 27.05.2011 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех товаров, указанных в перечне заявки. Основанием для принятия данного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с серией товарных знаков со словесным элементом «Жили-Были» по свидетельствам №№262856, 239120, 286231[1-3], зарегистрированных ранее на имя иного лица в отношении однородных товаров 29 класса МКТУ, и с товарным знаком

«Жил да Был» по свидетельству №194652[4], зарегистрированным ранее на имя иного лица в отношении однородных товаров 29 класса МКТУ.

В возражении от 18.08.2011, поступившем в Палату по патентным спорам, заявителем выражена просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака для всех заявленных товаров 29 класса МКТУ.

Возражение мотивировано следующими доводами:

- заявленное обозначение «Жили – Были...» состоит из двух слов и явно указывает на множественность чего-то неопределенного, неконкретного, тогда как знаки [1-3] «ЖИЛИ БЫЛИ ДЕД ДА БАБА», состоящие из пяти слов, являются семантически законченными предложениями;

- противопоставленный знак [4] «Жил да был» состоит из трех слов и указывает на единственное число чего-то неопределенного;

- с учетом указанного заявитель считает сравниваемые знаки не сходными ни визуально, ни фонетически, ни семантически;

- не все перечисленные в перечне заявки товары 29 класса МКТУ могут быть признаны однородными товарам противопоставленных знаков, так, товар «семена подсолнуха, подвергнутые обработке», отсутствует в перечнях знаков [1-4].

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам сочла доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (15.01.2010) поступления заявки №2010700976 на государственную 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 от 05.03.2003 № 32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

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 14.4.2.2 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 принципиальная 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 представляет собой словесное обозначение «Жили-Были...», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Решение об отказе в государственной регистрации товарного знака основано на наличии ранее зарегистрированных на имя иных лиц товарных знаков [1 - 4] в отношении однородных товаров.

Противопоставленный знак [1] представляет собой словосочетание «Жили были дед да баба», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Знак зарегистрирован, в частности, для товаров 29 класса МКТУ.

Товарные знаки [2-3] представляют собой комбинированные обозначения, состоящие из стилизованных изображений сидящих на бревне старика со старухой, под которыми расположены словесные обозначения «ЖИЛИ-БЫЛИ», в верхней части знаков размещены словесные обозначения «ДЕД ДА БАБА», а в знаке [3] - еще и слово «ТРАКТИР», выполненные оригинальным шрифтом буквами русского алфавита. Знаки зарегистрированы, в частности, для товаров 29 класса МКТУ.

Товарный знак [4] представляет собой словесное обозначение «Жил да был». Знак зарегистрирован, в частности, для товаров 29 класса МКТУ: «изюм; мармелад; фрукты засахаренные; цукаты».

В результате сравнительного анализа сопоставляемых обозначений установлено следующее.

Заявленное обозначение и противопоставленные знаки [1-3] являются сходными фонетически и семантически.

Фонетическое сходство знаков обусловлено полным фонетическим вхождением заявленного обозначения в указанные знаки. Также следует отметить, что словесный элемент «ЖИЛИ-БЫЛИ», входящий в знаки [1-3], расположен несколько отдельно, не на одном уровне со словами «ДЕД ДА БАБА», а на разных (либо выше, либо ниже), что не позволяет его воспринимать в составе словосочетания, как например, в знаках [2-3].

Сравниваемые обозначения имеют близкое смысловое значение, так как и заявленное обозначение «Жили-Были...» и словесные элементы «ЖИЛИ-БЫЛИ ДЕД ДА БАБА» противопоставленных знаков представляют собой начало русских народных сказок, так называемый, зачин. Кроме того, наличие в заявленном обозначении многоточия означает, что предложение не закончено, что позволяет представить вместо трех точек различных сказочных персонажей, в том числе и деда с бабкой.

В силу указанного обозначение «Жили-Были...» может восприниматься как вариант знаков [1-3] и ассоциироваться с ними, несмотря на отдельные отличия.

Что касается визуального критерия сходства знаков, то этот критерий при оценке сходства словесных обозначений носит второстепенный характер, не оказывая существенного влияния на сходство сравниваемых обозначений.

Товарный знак [4] является сходным с заявленным обозначением по фонетическому, семантическому и визуальному признакам сходства словесных обозначений.

Фонетическое сходство обусловлено близким составом согласных и гласных звуков и их расположением по отношению друг к другу.

Визуальное сходство обозначений обусловлено использованием при их выполнении стандартного шрифта и букв одного алфавита.

Поскольку товарный знак «Жил да был», также как и заявленное обозначение «Жили-Были...», представляет собой один из наиболее распространенных зачинов русских народных сказок, отличающийся только тем, что указан в единственном числе, а не во множественном, как в заявленном, можно сделать вывод о сходстве сравниваемых обозначений по семантическому критерию сходства.

Таким образом, коллегией Палаты по патентным спорам установлено, что заявленное обозначение и противопоставленные экспертизой товарные знаки ассоциируются между собой в целом, несмотря на некоторые отличия.

Однородность товаров 29 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, и в отношении которых действуют противопоставленные знаки [1-4], обусловлена тем, что они относятся к одной родовой группе (мясные, рыбные, молочные продукты, морепродукты, яйца, масла и жиры пищевые, овощи и фрукты консервированные, сушеные, подвергнутые тепловой обработке, замороженные), имеют одинаковое назначение, один круг потребителей и одинаковые условия реализации.

Что касается товара «семена подсолнуха, подвергнутые обработке», то они являются однородными такому товару как «орехи обработанные», «миндаль, арахис обработанный», которые относятся к товарам краткосрочного пользования, имеют один круг потребителей, одинаковые рынки сбыта, размещаются на одних и тех же полках магазинов, иногда рядом с кассой, что способствует принципиальной возможности возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Таким образом, сходство сравниваемых обозначений и однородность товаров 29 класса МКТУ, для маркировки которых эти обозначения предназначены, свидетельствуют о сходстве их до степени смешения в отношении указанных

товаров и, как следствие, о правомерности вывода экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, Палата по патентным спорам

пришла к выводу:

**отказать в удовлетворении возражения от 18.08.2011 и оставить в силе решение Роспатента от 27.05.2011.**