

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 24.09.2014, поданное ООО «Холдинговая компания «Бизнесинвестгрупп», г. Уфа (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012729972, при этом установила следующее.

Регистрация товарного знака по заявке №2012729972 (дата подачи заявки 24.08.2012) испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 33 класса МКТУ «алкогольные напитки (за исключением пива)».

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «ЁЛЫН ПАЛЫЧ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Решением Роспатента от 25.06.2014 заявленному обозначению было отказано в государственной регистрации товарного знака. 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 несоответствие обосновывается тем, что заявленное обозначение «ЁЛЫН ПАЛЫЧ» сходно до степени смешения с серией товарных знаков «У ПАЛЫЧА» (свидетельства №№438685 [1], 253709 [2], 201548[3]), ранее

зарегистрированных на имя другого лица в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ, однородных заявленным товарам 33 класса МКТУ.

В заключении по результатам экспертизы отмечено, что сходство заявленного обозначения и серии противопоставленных товарных знаков определялось на основании фонетического и семантического сходства словесного элемента «У ПАЛЫЧА» с сильным элементом заявленного обозначения «ПАЛЫЧ».

В возражении от 24.09.2014, поступившем в палату по патентным спорам, заявителем выражено несогласие с решением Роспатента от 25.06.2014. Заявитель полагает, что заявленное обозначение состоит из двух семантически и грамматически связанных между собой слов, которые воспринимаются как имя и отчество «фантазийного» человека.

Заявитель также ссылается на товарные знаки «ПАЛ ПАЛЫЧ» по свидетельству №194407, «ЕРОФЕЙ ПАЛЫЧ» по свидетельству №445058, «ВОЛЖСКИЕ ОТ ПАЛЫЧА» по свидетельству №421589, «Народная серия от Палыча» по свидетельству №421588, зарегистрированные на имя различных лиц в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ.

По мнению заявителя, практика Роспатента регистрации вышеуказанных товарных знаков свидетельствует об отсутствии сходства между этими знаками.

В возражении также цитируются выдержки из Методических рекомендаций по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, утвержденных Приказом Роспатента от 31.12.2009, а также выдержки из решения Палаты по патентным спорам от 20.12.2007, принятого по результатам рассмотрения возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку «РУССКИЙ СТАНДАРТ» по свидетельству №178248, и из Заключение коллегии палаты по патентным спорам по рассмотрению возражения на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2010716280 «КРИСТАЛЬНЫЙ РОДНИК».

Изучив материалы дела, палата по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты (24.08.2012) поступления заявки №2012729972 на государственную регистрацию товарного знака правовая база для оценки его

охраноспособности 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции российской Федерации 25.03.2003 за №4322, введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями 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;

- товарными знаками других лиц, признанных в установленном Кодексом порядке общеизвестными в Российской Федерации товарными знаками, в отношении однородных товаров.

Согласно пункту (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.

Согласно пункту (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 на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) - (в) указанного пункта.

Согласно пункту (14.4.3) Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. 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 «ЁЛЫН ПАЛЫЧ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Анализ заявленного обозначения показал, что оно представляет собой словосочетание, включающее производное от отчества «ПАВЛОВИЧ» широко распространенное простонародное слово «ПАЛЫЧ» и фантазийное слово «ЁЛЫН», которое, благодаря своему расположению перед отчеством, воспринимается как имя. Таким образом, в целом заявленное обозначение представляет собой фантазийное словосочетание, состоящее из взаимосвязанных слов, воспринимаемых как имя и отчество.

Противопоставленный товарный знак [1] представляет собой словесное обозначение «У ПАЛЫЧА», выполненное близким к стандартному шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Товарный знак, в частности, охраняется в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак [2] представляет собой комбинированное обозначение , включающее словесные элементы «У ПАЛЫЧА», выполненные оригинальным шрифтом буквами русского алфавита. Товарный знак, в частности, охраняется в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак [3] представляет собой комбинированное обозначение , выполненное в виде этикетки, содержащей словесные элементы «У ПАЛЫЧА», в которых использованы буквы русского алфавита в оригинальном графическом исполнении. Товарный знак охраняется, в частности, в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ.

Сравнение словесных элементов «У ПАЛЫЧА» и «ЁЛЫН ПАЛЫЧ» показало, что они имеют существенные фонетические различия, обусловленные наличием занимающих начальную позицию фонетически несходных между

собой предлога «У» и слова «ЁЛЫН», а также отсутствием фонетического совпадения в словах «ПАЛЫЧА» и «ПАЛЫЧ».

Сравниваемые словесные элементы также отличаются семантикой, поскольку в них заложены разные идеи: «У ПАЛЫЧА» - констатация местонахождения, а фантазийное словосочетание «ЁЛЫН ПАЛЫЧ» вызывает различные ассоциации, в том числе связанные с именем и отчеством, либо с производным от жаргонного выражения «ёлки-палки» или «ёлы-палы».

Визуальные различия между сравниваемыми словесными элементами определяются различной графикой занимающих начальную позицию предлога «У» и слова «ЁЛЫН», фокусирующих на себя внимание потребителя.

Различия между сравниваемыми знаками дополнительно усиливаются использованием в противопоставленных товарных знаках [2] и [3] оригинальной графики. В целом сравниваемые обозначения способны вызвать у потребителя различное общее зрительное впечатление.

Резюмируя вышеизложенное, можно сделать вывод, что заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки вызывают в сознании потребителя различные ассоциации и, соответственно, между ними отсутствует сходство до степени смешения даже в отношении однородных товаров.

Таким образом, заявленное обозначение удовлетворяет требованиям, регламентированным пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, палата по патентным спорам
пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом
следующего решения:

**удовлетворить возражение от 24.09.2014, отменить решение
Роспатента от 25.06.2014 и зарегистрировать товарный знак по заявке
№2012729972.**