

Палата по патентным спорам в порядке, установленном 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, рассмотрела возражение от 10.02.2006, поданное Открытым акционерным обществом «Кондитерское объединение «СладКо», г. Екатеринбург (далее – лицо, подавшее возражение) на решение экспертизы от 22.12.2005 о регистрации в качестве товарного знака заявленного обозначения «Былина Никитич» по заявке №2005709239/50, при этом установлено следующее.

Словесное обозначение «Былина Никитич» по заявке №2005709239/50 с приоритетом от 20.04.2005 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя лица, подавшего возражение, в отношении товаров 05, 30 и услуг 35 классов МКТУ, приведенных в перечне.

Экспертиза в решении от 22.12.2005 предоставила правовую охрану товарному знаку «Былина Никитич» в отношении части услуг 35 класса МКТУ. Вместе с тем, экспертиза указала, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в отношении другой части заявленного перечня товаров и услуг ввиду несоответствия обозначения требования пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992, регистрационный номер № 3520-1, введенного в действие с 17.10.1992, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 № 166-ФЗ, введенный в действие 27.12.2002 (далее - Закон).

Заявленное обозначение «Былина Никитич» сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя иных лиц товарными знаками:

- свидетельство № 216954 на товарный знак «БЫЛИНА» с приоритетом от 16.01.2001 на имя Общества с ограниченной

ответственностью «КУБ», 143000, Московская обл., г. Одинцово, Можайское шоссе, 71, в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ [1];

- свидетельство № 194830 на товарный знак «БЫЛИНА» с приоритетом от 26.02.1998 на имя Общества с ограниченной ответственностью «АГРОЛИДЕР», 109235, Москва, Проектируемый пр-д 4294, 19, стр. 4, в отношении однородных товаров 05 класса, услуг 35 класса, однородных услугам 42 класса МКТУ [2];

- свидетельство № 142836 на товарный знак «БЫЛИНА» с приоритетом от 29.01.1996 на имя Акционерного общества закрытого типа «Ассоциация делового сотрудничества Ветеранов Афганистана «Мир», 119270, Москва, ул. 3-я Фрунзенская наб., 7, кв. 201, в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ [3];

- свидетельство № 153554 на товарный знак «БЫЛИНА» с приоритетом от 29.06.1994 на имя Открытого акционерного общества «БРЯНКОНФИ», 241014, г. Брянск, ул. Вокзальная, 116, в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ [4].

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 10.02.2006, в котором лицо, его подавшее, выразило несогласие с доводами экспертизы и просит зарегистрировать заявленное обозначение «БЫЛИНА НИКИТИЧ» в отношении всего заявленного перечня товаров и услуг.

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам было представлено дополнение к возражению и страницы сети Интернет.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам не считает возможным удовлетворить возражение ввиду нижеследующего.

В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 11 декабря 2002 г. № 166-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» и с учетом даты приоритета заявки 03.03.2004 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает Закон и Правила Правила составления, подачи и

рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, введенные в действие с 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с требованиями абзацев первого и второго пункта 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени их смешения, в частности, с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия (пункт 14.4.2 Правил).

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

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. Так же принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение является словесным и состоит из двух элементов «Былина» и «Никитич», расположенных друг под другом. Словесный элемент «Былина» выполнен буквами русского алфавита, где первая буква заглавная, а остальные строчные, стандартным шрифтом. Словесный элемент «Никитич» выполнен буквами русского алфавита, где первая буква заглавная, а остальные строчные, стандартным шрифтом.

Противопоставленные товарные знаки являются словесными и представляют собой слово «БЫЛИНА», выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

Как утверждает лицо, подавшее возражение, знаки «БЫЛИНА» не являются сходными до степени смешения с заявленным обозначением в силу их семантического различия, обусловленного написанием словесных элементов «Былина» и «Никитич» с заглавных букв, что позволяет воспринимать его как имя собственное «Былина Никитич». Кроме того, обозначения различны по фонетическому и визуальному критериям, поскольку состоят из разного количества букв, звуков и слов, а также в силу того, что словесные элементы заявленного обозначения расположены в две строки.

Следует отметить, что слово «БЫЛИНА» имеет семантическое значение и применяется в русском языке как существительное женского рода: 1. русская народная эпическая песня о богатырях, воинских подвигах; 2. то же, что «былинка».

Согласно правилам русского языка сочетание слов согласуется по роду. То обстоятельство, что слово «Былина» является существительным женского рода, а слово «Никитич» может трактоваться как мужское отчество, не позволяет согласовать указанные слова. Кроме того, представленные фактические данные не содержат сведения о том, что слово «Былина» является именем собственным мужского рода, что не позволяет расценивать рассматриваемые слова как мужское имя и отчество.

Анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков показал, что они являются сходными до степени смешения в силу фонетического и семантического тождества и визуального сходства словесного элемента «БЫЛИНА».

С учетом того, что слова «Былина» и «Никитич» расположены друг под другом и не носят характер словосочетания, при рассмотрении знаков

принимается во внимание полное вхождение противопоставленных знаков в заявленное обозначение.

При определении однородности товаров следует руководствоваться таким признаком как назначение товара, условия его сбыта и круг потребителей. Товары, относящиеся к одному роду, виду, не обладающие различительной способностью и создающие у потребителя представления о принадлежности их к одному изготовителю могут быть признаны однородными.

Необходимо отметить, что товары 05, 30 классов МКТУ заявленного обозначения являются однородными товарам 05 класса МКТУ противопоставленного знака [2] и товарам 30 класса МКТУ знаков [3], [4].

При определении однородности услуг следует руководствоваться таким признаком как назначение услуги, предназначенной для конкретного вида деятельности. Услуги, относящиеся к одному виду и оказываемые в одной области деятельности, могут быть признаны однородными.

Следует отметить, что такие услуги 35 класса МКТУ заявленного обозначения как «продвижение товаров (для третьих лиц); услуги снабженческие для третьих лиц (закупка и обеспечение предпринимателей товарами» и услуги 35 класса МКТУ знака [1], услуги 42 класса МКТУ знака [2] являются однородными, тем более что сравниваемые знаки обладают высокой степенью сходства. Указанное также может способствовать их смешению в хозяйственном обороте.

Вышеизложенное обуславливает вывод о том, что заявленное обозначение является сходным до степени смешения с противопоставленными знаками и предназначены для маркировки однородных товаров и услуг. Отмеченное позволяет признать довод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения «Былина Никитич» требованиям пункта 1 статьи 7 Закона обоснованным.

Что же касается особого мнения лица, подавшего возражение, поступившего в Палату по патентным спорам 09.06.2006 необходимо отметить следующее.

В особом мнении утверждается, что «заявленное обозначение является фантазийным именем типа русского богатыря, не претендующее на историческую верность имени русских богатырей. При этом фантазийность подтверждается отсутствием имени в орфографическом словаре». Однако, как указывалась ранее, слово «Былина», входящее в состав рассматриваемого обозначения, является словом русского языка женского рода, а слово «Никитич» - словом мужского рода, что не позволяет согласовать указанные словесные элементы в словосочетание или «двухкомпонентную модель именования человека». Кроме того, слово «Былина» не указано в качестве ни имени собственного, ни русского имени в соответствующей словарно-справочной литературе.

Что же касается утверждения, изложенного в особом мнении лица, подавшего возражение, об отсутствии сходства заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков, то указанный довод проанализирован ранее при рассмотрении знаков.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 10.02.2006 и оставить в силе решение экспертизы от 22.12.2005.