

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 (далее – Кодекс), 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, рассмотрела возражение от 10.02.2010, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Росалко», г. Домодедово (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2009721334/50, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2009721334/50 с приоритетом от 01.09.2009 представляет собой словесное обозначение «КАЛИНЫЧ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита черного цвета. Обозначение заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 32 и 33 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Роспатентом принято решение от 22.12.2009 об отказе в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение обосновывается тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарными знаками со словесным элементом «Калинкин» по свидетельствам № 322050, 292367 зарегистрированными на имя иного лица, для однородных товаров 32 и 33 классов МКТУ.

Заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки образованы от одной корневой основы и по схожему принципу: заявленное обозначение «Калиныч» способно вызвать у потребителя ассоциации с отчеством физического лица, тогда как противопоставленные товарные знаки «Калинкин», способны вызвать ассоциации с

фамилией физического лица? и в целом могут восприниматься потребителем как маркировка товаров серии.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 10.02.2010, заявитель выразил свое несогласие с решением об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака. Доводы возражения сводятся к следующему:

- звуковой состав 2 и 3 слогов не совпадает. Конечные части слов принципиально отличаются по звучанию: [КИН] и [НЫЧ];

- графический критерий для словесных обозначений, как правило, не играет большой роли. В данном случае сравниваемые знаки выполнены заглавными русскими буквами стандартным шрифтом, т.е. не имеют никаких характерных особенностей. Соответственно, выводы, касающихся их сходства, должны базироваться на фонетическом и семантическом признаках;

- заявленное обозначение «КАЛИНЫЧ» - это редкое отчество (образованное от имени – Калин), которое ассоциируется с былинным персонажем, противопоставленное обозначение «КАЛИНКИН» - это рядовая фамилия, ассоциирующаяся либо с ягодой калиной, либо с известной русской народной песней «Калинка-малинка»;

- сопоставляемые обозначения не образованы от одной основы по схожему принципу. Морфемы, которые послужили основами для образования сопоставляемых обозначений, являются различными;

- однородность товаров 32 и 33 классов МКТУ заявителем не оспаривается;

- на территории России предоставлена правовая охрана товарному знаку «КАЛИНКА», зарегистрированному в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ, с более ранним приоритетом, нежели противопоставленные экспертизой знаки со словесным элементом «КАЛИНКИН», однако это не помешало экспертизе их зарегистрировать, хотя они и образованы от одной корневой основы по схожему принципу.

На основании изложенного заявителем была изложена просьба о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, в отношении всех заявленных товаров.

К возражению были приложены следующие документы:

- распечатки свидетельств №322050, 292367;
- распечатка с сайта [//vseimena.com](http://vseimena.com);
- распечатка свидетельства №132293.

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам считает доводы возражения необидительными.

С учетом даты (01.09.2009) 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, вступившие в силу 10.05.2003 (далее – Правила), в части, не противоречащей Кодексу.

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 2.8.2 Правил 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.

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).

Звуковое (фонетическое) сходство определяется на основании следующих признаков: 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, согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение.

Графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание; расположение букв по отношению друг к другу.

Смысловое (семантическое) сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей, в частности, совпадение значений обозначений в разных языках; совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; подобие заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается 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 «КАЛИНЫЧ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита в черном цвете [1].

Противопоставленный товарный знак «КАЛИНКИН» по свидетельству №292367 является словесным, выполнен заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом в черном цвете. Правовая охрана предоставлена, в том числе для товаров 32 и 33 классов МКТУ [2].

Противопоставленный товарный знак «КАЛИНКИН» по свидетельству №322050 является словесным, выполнен заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом в черном цвете. Правовая охрана предоставлена товарам 32 класса МКТУ [3].

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных знаков показал следующее.

Заявленное обозначение «КАЛИНЫЧ» [1] и противопоставленные ему товарные знаки со словесным элементом «КАЛИНКИН» [2],[3] являются фонетически сходными на основании: полного совпадения звуков в начале и середине обозначений [К-А-Л-И-Н].

Несмотря на то, что словесный элемент «КАЛИНЫЧ» представляет собой отчество, а «КАЛИНКИН» фамилию, оба этих обозначения образованы сходным принципом от др.-рус. имени «Калина», по названию растения - калина (см. Словарь русских личных имен, А.В. Суперанская, Эксмо, Москва, 2003г., стр.202) путем прибавления к нему суффиксов – ыч или – кин, в виду чего являются семантически сходными.

Использование одинакового алфавита и стандартного шрифта усиливает сходство сравниваемых обозначений.

В силу вышеизложенного заявленное обозначение [1] и противопоставленные товарные знаки [2], [3] сходны по фонетическому, семантическому и графическому признакам сходства.

Анализ однородности товаров, представленных в перечнях заявленного обозначения [1] и противопоставленных товарных знаков [2], [3] показал следующее.

Товары 32 и 33 классов МКТУ заявленного обозначения «КАЛИНЫЧ» однородны товарам 32 и 33 классов МКТУ противопоставленного товарного знака «КАЛИНКИН» [2] и товарам 32 класса МКТУ противопоставленного товарного знака «КАЛИНКИН» [3], так как они либо совпадают между собой, либо соотносятся друг с другом как род-вид, имеют одинаковое назначение и круг потребителей. Однородность товаров, заявителем в возражении не оспаривалась.

В отношении довода заявителя о том, что при наличии более раннего товарного знака «КАЛИНКА», охраняемого для товаров 33 класса МКТУ, была получена охрана противопоставляемых товарных знаков [2] и [3] «КАЛИНКИН», необходимо отметить следующее. Вопрос о правомерности предоставления правовой охраны противопоставленным знакам [2] и [3] не является предметом рассмотрения настоящего возражения. При этом делопроизводство по каждой заявке ведется отдельно, а решение о регистрации выносится с учетом конкретных обстоятельств дела.

С учетом вышеизложенного у Палаты по патентным спорам отсутствуют основания для отмены решения Роспатента от 22.12.2009 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2009721334/50.

Учитывая указанное, Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 10.02.2010, оставить в силе решение Роспатента от 22.12.2009.