

Палата по патентным спорам в соответствии с 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, регистрационный №4520, с изменениями, внесенными приказом Роспатента от 11.12.2003 № 164, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 18.12.2003, регистрационный № 5339, рассмотрела возражение от 21.01.2007, поданное ООО «Компания по управлению недвижимостью «Владелец», Россия (далее – заявитель), на решение Федерального института промышленной собственности от 17.10.2007 о регистрации товарного знака по заявке № 2005706962/50 (далее – решение экспертизы), при этом установлено следующее.

По заявке № 2005706962/50 на регистрацию в качестве товарного знака заявлено обозначение «ЖИЛИ-БЫЛИ» на имя заявителя в отношении товаров 16, 20, 21, 25, 29, 30, 31, 32, 33 и 34 классов МКТУ, а также услуг 35, 39, 41, 43, 44 и 45 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Согласно описанию, приведенному в заявке, указанное обозначение «ЖИЛИ-БЫЛИ» выполнено буквами русского алфавита, буквы – желтого цвета, обведены красным цветом и содержат красные точки в своем поле.

Федеральным институтом промышленной собственности принято решение от 17.10.2006 о регистрации товарного знака в отношении товаров 16, 20, 21, 25, 29, 30, 31 и 34 классов МКТУ и услуг 35, 39, 41, 43, 44 и 45 классов МКТУ. Для части товаров 29, 30, 31, всех товаров 32, 33, а также части услуг 35, 41, 43, 44, 45 классов МКТУ в предоставлении правовой охраны было отказано в связи с несоответствием обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23 сентября 1992г. № 35201 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №66-ФЗ (далее – Закон), а также пункта 2.8 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных Приказом Роспатента №32 от 06.12.2003, зарегистрированным Минюстом

России 25.03.2003, регистрационный №4322, введенных в действие с 10.05.2003 (далее—Правила).

В решении экспертизы указано, что заявленное обозначение «ЖИЛИ-БЫЛИ» сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными товарными знаками:

- «ЖИЛИ-БЫЛИ» на имя Общественного объединения Благотворительный фонд «Русская семья», Россия (свидетельство № 197777 с приоритетом от 27.01.1999) в отношении услуг, однородных заявленным услугам 41, 44 и 45 классов МКТУ [1];

- «Жил да был» на имя ЗАО «ПЕТРОИМПОРТ», Россия (свидетельство №194652 с приоритетом от 18.05.1999) в отношении товаров и услуг, однородных заявленным товарам и услугам 29, 30, 31, 32 и 35, 42, 43 классов МКТУ [2].

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 21.01.2007 заявитель выразил свое несогласие с решением экспертизы, обосновывая свое несогласие следующими доводами:

- заявленное обозначение «ЖИЛИБЫЛИ» и противопоставленный товарный знак «Жил да был» ни фонетически, ни визуально, ни семантически не схожи;

- фонетически заявленное обозначение звучит короче, в нем отсутствует предлог «да»;

- визуально заявленное обозначение воспринимается как единое слово, в котором присутствует разделительное тире, а противопоставленное обозначение состоит из трех слов, при этом заявленное обозначение имеет своеобразное и оригинальное графическое исполнение;

- семантически заявленное обозначение характеризует некое множество объектов (людей, например, деда и бабу из многочисленных русских народных сказок), а в противопоставленном обозначении речь идет только о единственном объекте, причем мужского рода.

Сходство заявленного обозначения с противопоставленным товарным знаком [1] в возражении не оспаривается.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение экспертизы от 17.10.2006 и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении исключенных из перечня товаров и услуг, а именно 29, 30, 31, 32, 33, 35 (продвижение товаров (для третьих лиц)), 43 классов МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения от 21.01.2007 неубедительными.

С учетом даты поступления (29.03.2005) заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутые Закон и Правила.

В соответствии с пунктом 1 ~~ст~~ 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до ~~ст~~пени их смешения с товарными знаками, ранее зарегистрированными или ~~з~~явленными на регистрацию в Российской Федерации на имя другого лица в отношении однородных товаров.

Согласно пункту 14.4.2 Правил установлено, что обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту 14.4.2.4 ~~П~~равил установлено, что 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 (1), (2), (3) и (4) пункта 14.4.2.2 Правил.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки а также учитывается возможность

возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю, если они обозначены тождественными или сходными товарными знаками.

Заявленное обозначение «ЖИЛИ-БЫЛИ» выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита, при этом буквы выполнены желтым цветом, обведены линией красного цвета и в поле букв нанесены точки красного цвета.

Противопоставленный товарный знак [2] представляет собой словесное обозначение «Жил да был», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 05, 29, 30, 31, 32 и услуг 42 классов МКТУ.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака показал следующее.

Очевидно, что имеет место семантическое сходство словесных элементов заявленного обозначения «ЖИЛИБЫЛИ» и противопоставленного товарного знака «Жил да был» в силу подбоя заложенных в этих словах юнятий. Оба словесных элемента представляют собой глаголы «жил» и «был» в разных числах – единственном и множественном, которые описывают действие, связанное с существованием какого-то (каких-то) лица (лиц) в прошлом с оттенком изложения в стиле русских народных сказок. Учитывая изложенное можно признать сравниваемые обозначения семантически сходными.

В силу использования одних и тех же слов в составе заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака имеется достаточно оснований считать их фонетически сходными: наблюдается совпадение начальных и конечных частей обозначений.

Довод лица, подавшего возражение, о наличии фонетических различий, обусловленных разной длиной слов и наличием предлога «да», не может быть признан убедительным Палатой по патентным спорам, поскольку сходство звучания заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака обусловлено совпадением основных глаголов «жил» и «был».

Относительно графического фактора следует отметить, что выполнение заявленного обозначения в цвете, с точками в поле букв приведет к отличиям в восприятии обозначений в целом, однако выполнение обозначений стандартным шрифтом, их читаемость обуславливают второстепенность графического фактора сходства.

Довод заявителя о существовании того обстоятельства, что заявленное обозначение выполнено в одно слово, а противопоставленное – в три, не может быть признано убедительным, поскольку в заявленном обозначении визуальное дефис разделяет два глагола, а в противопоставленном обозначении данную функцию выполняет союз «да».

Анализ товаров 29, 30, 31, 32 и услуг 35, 42 и 43 классов МКТУ противопоставленного знака и заявленного обозначения показал их однородность, поскольку либо они соотносятся друг с другом как вид-род, либо реализуются в одних магазинах, предназначены для одних и тех же целей, имеют один и тот же круг потребителей.

Следует отметить, что вывод экспертизы об однородности товаров и услуг, для которых предназначены сравниваемые обозначения, заявителем не оспаривается.

По позиции товаров 33 класса МКТУ «алкогольные напитки» заявленного обозначения необходимо отметить, что противопоставленный товарный знак [2] охраняется в отношении товара 32 класса МКТУ «пиво». Исходя из того, что «пиво» представляет собой слабоалкогольный напиток, а товары «алкогольные напитки» и «пиво» зачастую реализуются в соседних отделах (секциях, прилавках), предназначены для одних целей (получить расслабляющий, одурманивающий эффект, снять напряжение и т.д.), имеют один круг потребителей (лица, употребляющие алкогольные, в том числе и слабоалкогольные напитки), упомянутые товары относятся к однородным.

Таким образом, сделанный экспертизой вывод о сходстве до степени смешения заявленного обозначения с противопоставленным товарным знаком

[2] и, следовательно, о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона следует считать правомерным.

Что касается противопоставленного товарного знака [1], то заявителем не оспаривается ограничение притязаний по перечню на основании выдвинутого противопоставления, что исключает необходимость оценки решения экспертизы в данной части.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

**Отказать в удовлетворении возражения от 21.01.2007, оставить в силе решение экспертизы от 17.10.2006.**