

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 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный №4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 02.02.2007 против предоставления правовой охраны комбинированному товарному знаку со словесным элементом «Ай-Да-Детки» по свидетельству №305992, поданное ООО «Ай-Да-Дети», г.Иркутск (далее — лицо, подавшее возражение), при этом установлено следующее.

Товарный знак по свидетельству №305992 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 03.05.2006 по заявке №2005710224/50 с приоритетом от 28.04.2005 на имя Общества с ограниченной ответственностью «Ай-Да-Детки», г.Иркутск (далее – правообладатель). Знак зарегистрирован в отношении товаров 25 и услуг 35 классов МКТУ, приведенных в перечне свидетельства.

Оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное обозначение, в состав которого входит словосочетание «Ай-Да-Детки», выполненное в кавычках через дефис буквами русского алфавита. Каждое слово выполнено с заглавной буквы оригинальным шрифтом красного цвета. Словосочетание расположено по дуге горизонтальной ориентации и заключено в контур синего цвета, символизирующий облако, над которым слева изображено стилизованное улыбающееся солнце желтого цвета с черными глазами и черным ртом. Товарный знак исполнен в красном, синем, желтом, белом, черном цветовом сочетании.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 02.02.2007 против предоставления правовой охраны данному комбинированному товарному знаку, в котором выражено мнение о том, что регистрация №305992 произведена в нарушение требований, установленных пунктами 1 и 3 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.92 №3520-1 «О товарных знаках, знаках

обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом №166-ФЗ от 11.12.2002, вступившим в силу с 27.12.2002 (далее — Закон).

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак по свидетельству №305992 сходен до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя других лиц товарными знаками «Ох уж эти детки» (свидетельство №306189 с приоритетом от 25.04.2005, свидетельство №211195, с приоритетом от 07.05.1999), в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ;

- существенными факторами при оценке возможности смешения сопоставляемых товарных знаков является звуковое и смысловое сходство, поэтому проведение анализа на наличие визуального сходства не имеет смысла, т.к. противопоставленные знаки являются словесными, а оспариваемый знак — комбинированным;

- в исследуемых обозначениях заложена одна и та же эмоциональная идея, одно и то же настроение, в силу чего они сходны по семантическому фактору сходства;

- идентичное расположение в сопоставляемых знаках в конце предложения тождественного словесного элемента «детки», на который падает логическое ударение, придает обозначениям звуковое сходство и формирует сходные ассоциации — удивление, восхищение «детками»;

- товары 25 класса МКТУ, указанные в перечнях рассматриваемых знаков, являются однородными, поскольку относятся к предметам одежды;

- с учетом высокой степени сходства обозначений и однородности товаров 25 класса МКТУ корреспондирующими также следует признать услуги 35 класса МКТУ;

- таким образом, регистрация оспариваемого товарного знака произведена в нарушение пункта 1 статьи 7 Закона в отношении товаров 25 и услуг 35 классов МКТУ;

- словесный элемент рассматриваемого знака воспроизводит индивидуализирующую часть фирменного наименования ООО «Ай-Да-Детки», возникшего 09.12.2003, что свидетельствует о несоответствии оспариваемой регистрации, требованиям пункта 3 статьи 7 Закона.

В силу изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать недействительным предоставление правовой охраны комбинированному товарному знаку со словесным элементом «Ай-Да-Детки» по свидетельству №305992 полностью.

К возражению приложена копии Устава ООО «Ай-Да-Детки», г.Иркутск, 2004г., на 3 л. [1] и товарных знаков по свидетельствам №№211195, 305992, 306189, на 3 л. [2].

Уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, правообладатель представил отзыв от 05.05.2007, доводы которого сводятся к следующему:

- фонетическое сравнение анализируемых товарных знаков показало, что имеется значительная разница, заключающаяся в разном общем количестве звуков, разном количестве гласных и согласных звуков, разном числе ударных звуков и фонетическом несовпадении первых частей выражений;

- словосочетание «Ай-Да-Детки» в оспариваемом знаке означает восхищение, удивление, восторг, а выражение «Ох уж эти детки» в противопоставленных знаках - сожаление, печаль, досаду, озабоченность, междометие «уж» только усиливает его смысл, в силу этого можно сделать вывод о разной семантике, заложенной в обозначениях;

- композиционное построение оспариваемого товарного знака, цветовое сочетание выполненных в нем элементов, использование оригинального шрифта в написании слов, наличие изобразительного элемента позволяют говорить о различном визуальном восприятии сопоставляемых знаков в целом;

- материалы возражения не содержат сведений об имеющих место фактах возможного возникновения у потребителя смешения товаров и услуг,

маркированных оспариваемым товарным знаком и противопоставленными регистрациями.

В связи с изложенным правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения от 02.02.2007 и оставить в силе правовую охрану комбинированного товарного знака со словесным элементом «Ай-Да-Детки» по свидетельству №305992.

К возражению приложены следующие дополнительные материалы:

- толковый словарь русского языка под редакцией Д.Н.Ушакова, изд.иностранных и национальных словарей, 1938-1939, т.1, с.18-19 [1];
- большой академический словарь русского языка, Москва – Санкт-Петербург, изд. «Наука», 2004, т.1, с.130 [2];
- словарь русского языка РАН, т.1, М., изд. «Русский язык», 1999, т.1, с.27 [3];
- толковый словарь русского языка под редакцией Д.Н.Ушакова, изд.иностранных и национальных словарей, 1938-1939, т.2, с.1022 [4];
- словарь русского языка РАН, т.2, М., изд. «Русский язык», 1999, с.727 [5];
- словарь русского языка РАН, т.4, М., изд. «Русский язык», 1999, с.472 [6];
- устав ООО «Ай-Да-Детки» [7];
- протокол общего собрания участников ООО «Ай-Да-Детки» от 28.04.2005 [8];
- заявление о выходе Страутиныш Л.Н. [9];
- объяснение Страутиныш Л.Н. [10];
- договор об уступке права на регистрацию товарного знака по заявке №2005710224/50 [11];
- устав ООО «Детки-Мамочки» [12];
- новый устав ООО «Ай-Да-Детки» [13];
- решение АС Иркутской области от 16.08.2006 [14];

- выписка из ЕГРЮЛ [15];
- решение Иркутского Управления ФАС №502 от 28.11.2006 [16];
- решение АС Иркутской области от 09.04.2007 [17].

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты (28.04.2005) поступления заявки №2005710224/50 правовая база для оценки охраноспособности оспариваемого знака включает вышеуказанный Закон 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, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

Согласно абзацам первому и второму пункта 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (если заявки на них не отозваны) или охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

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.

В соответствии с пунктом 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2, 14.4.2.3 настоящих Правил, а также

исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявлении обозначении.

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, 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.

В соответствии с пунктом 3 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные охраняемому в Российской Федерации фирменному наименованию (его части) в отношении однородных товаров, право на которое в Российской Федерации возникло у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №305992 является комбинированным и включает в себя изобразительный и словесный элементы. Словесный элемент представляет собой выполненное в кавычках через дефис словосочетание «Ай-Да-Детки», каждое слово которого исполнено с заглавной буквы русского алфавита нестандартным шрифтом. Словосочетание расположено по горизонтально ориентированной дуге и заключено в контур синего цвета, символизирующий облако. Слева от облака размещен изобразительный элемент в виде улыбающегося солнышка желтого цвета с исходящими от него лучами.

Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 25 и услуг 35 классов МКТУ.

Анализ рассматриваемого комбинированного товарного знака показал, что по своему пространственному и смысловому значению доминирующее положение в знаке занимают словесные элементы в виде словосочетания «Ай-Да-Детки». Данное словосочетание благодаря центральному расположению в композиции и заключению его в контур и в кавычки является наиболее запоминающимся и на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения в целом. Стилизованное изображение солнышка в силу своего расположения в левой части обозначения является «слабым» элементом, а его смысловая нагрузка, относящаяся к счастливому детству (т.е. к детям, деткам) подчеркивает значимость словесного элемента «Ай-Да-Детки».

Противопоставленные словесные товарные знаки «Ох уж эти детки» по свидетельствам №№306189, 211195 выполнены буквами русского алфавита стандартным шрифтом в черно-белом цветовом сочетании. Правовая охрана данным знакам предоставлена в отношении товаров 09, 16, 25, 28 и услуг 41 классов МКТУ.

Сопоставление охарактеризованных выше доминирующего элемента оспариваемого знака «Ай-Да-Детки» и противопоставленных словесных товарных знаков «Ох уж эти детки» показало следующее.

Оба рассматриваемых словосочетания содержат в своем составе выражения «Ай-Да» и «Ох уж эти», относящиеся к выполненному в конце предложений словесному элементу «детки», несущему в себе основную смысловую нагрузку.

Согласно представленным правообладателем материалов [1-6], словесные составляющие словосочетаний означают:

«Ай» - употребляется: 1. для выражения испуга, страха при неожиданном появлении или действии кого-, чего-либо; 2. при неожиданном ощущении боли; 3. для выражения удивления, восхищения, похвалы, одобрения и т.п.; 4. для выражения сожаления, неудовольствия, несогласия, порицания и т.п.;

«Ай да» - вот так (разговорное, для выражения одобрения, чаще иронического);

«Ох» - 1. восклицание при сожалении, досаде, горе, печали и т.п. чувствах; 2. выражает испуг, боль, чувство облегчения и т.п.; 3. употребляется в высказывании, окрашенном каким-либо чувством (сожаления, досады, недовольства и т.п.); 4. употребляется при выражении восхищения, удивления и т.п.;

«Уж» - (усилительная частица) употребляется при местоимениях и наречиях для подчеркивания их значения; употребляется в начале предложения для усиления просьбы, утверждения и т.п.

«Детки» - уменьшительно-ласкательное к слову «дети» - 1. мальчики и (или) девочки в раннем возрасте, до отрочества; 2. сыновья, дочери (С.И.Ожегов и Н.Ю.Шведова, «Толковый словарь русского языка», М., «АЗЪ», 1993г., с.165).

Учитывая смысловые значения доминирующих словесных элементов «Ай-Да-Детки» и «Ох уж эти детки» в сравниваемых знаках можно сделать вывод об их сходстве по семантическому критерию, поскольку оба словосочетания в зависимости от их эмоционального высказывания, относящегося к детям, деткам несут в себе в целом подобие заложенных идей (эмоции по отношению к детям), а при более детальной их оценке наблюдается противоположность эмоций (с одной стороны - восхищение, с другой - сожаление).

По фонетическому фактору сходства сопоставляемые знаки также следует признать сходными, поскольку оба словосочетания представляют собой восклицательные предложения, логическое ударение в которых падает на тождественный словесный элемент «детки».

Визуально сопоставляемые знаки являются сходными за счет включения в их состав междометий в первоначальной позиции и словесного элемента «детки» в конечной позиции. Существенную роль в графическом сходстве знаков играет одинаковый (русский) алфавит, буквами которого выполнены словосочетания. Исполнение изобразительного элемента в оспариваемом товарном знаке не

оказывает решающего влияния на сходство знаков в целом, обусловленное фонетическим и семантическим сходством входящих в их состав словосочетаний.

Сравнительный анализ однородности товаров 25 класса МКТУ оспариваемого и противопоставляемых товарных знаков показал, что они являются однородными, поскольку относятся к одному роду (виду) товаров «одежда», деталям головного убора (козырьки для головных уборов), следовательно, имеют одно назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Учитывая высокую степень сходства обозначений, а также тот факт, что товары 25 класса МКТУ представляют собой товары широкого потребления, услуги 35 класса МКТУ, указанные в перечне оспариваемой регистрации №305992 по продвижению их на рынке [для третьих лиц], следует признать однородными.

Таким образом, в силу установленного сходства до степени смешения сравниваемых товарных знаков в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ и услуг 35 класса МКТУ «продвижение товаров 25 класса МКТУ [для третьих лиц]» можно сделать вывод о том, что оспариваемая регистрация №305992 комбинированного товарного знака произведена в нарушение требований, регламентированных пунктом 1 статьи 7 Закона.

Словосочетание «Ай-Да-Детки» оспариваемого товарного знака не является тождественным части охраняемого в Российской Федерации фирменного наименования «Ай-Да-Дети», принадлежащего лицу, подавшему возражение, в связи с чем, отсутствуют основания для вывода о несоответствии рассматриваемой регистрации №305992 требованиям, предусмотренным пунктом 3 статьи 7 Закона.

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам решила:

**удовлетворить возражение от 02.02.2007 и признать предоставление правовой охраны комбинированному товарному знаку со словесным**

элементом «Ай-Да-Детки» по свидетельству №305992 недействительным частично, сохранив его действие в отношении следующего перечня услуг:

Форма № 81.1

**В бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест происхождения товаров"**

- Г (511) 35 - продвижение товаров [для третьих лиц], за исключением товаров 25 класса МКТУ; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами].