

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, рассмотрела возражение от 25.07.2006, поданное Открытым акционерным обществом "Кондитерское объединение "СладКо", на решение экспертизы Федерального института промышленной собственности (далее – решение экспертизы) от 21.04.2006 о регистрации товарного знака по заявке № 2005713990/50, при этом установлено следующее.

Заявителем обозначения по заявке № 2005713990/50 с приоритетом от 09.06.2005 является Открытое акционерное общество "Кондитерское объединение "СладКо", г. Екатеринбург (далее — заявитель).

Заявленное в качестве товарного знака обозначение «Проказница Му-Му» выполнено буквами русского алфавита. Согласно приведенному в заявке описанию, заявленное обозначение представляет собой словосочетание, включающее существительное "Проказница" с именем "Му-Му", выполненное печатным шрифтом. Обозначение является фантазийным и семантически нейтральным по отношению к каждому из заявленных товаров. Регистрация заявленного обозначения испрашивается для товаров 30 класса МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Решение экспертизы от 21.04.2006 о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении части перечня товаров 30 классов МКТУ мотивировано несоответствием рассматриваемого обозначения требованиям, установленным пунктом 1 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями от 11.12.2002 (далее — Закон).

Вывод экспертизы мотивирован следующими доводами.

Заявленное обозначение "Проказница Му-Му" содержит в своем составе словесный элемент "МУ-МУ", сходный до степени смешения с товарными

знаками, ранее получившими правовую охрану в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ:

1. по свидетельствам № 143474, 193295, правообладатель – Закрытое акционерное общество "Первый кондитерский комбинат – АЗАРТ" (г. Санкт-Петербург);
2. по свидетельству № 220354, правообладатель - Общество с ограниченной ответственностью "Торговый дом "МИР-2000" (г. Москва).

В возражении от 25.07.2006 заявитель выразил несогласие с решением экспертизы, аргументируя его следующими доводами:

1. Заявленному обозначению "Проказница My-My" не может быть противопоставлен товарный знак "МУ-МУ" по свидетельству № 143474 (приоритет от 30.03.1995), поскольку срок действия данной регистрации истек 30.03.2005.
2. Фонетический анализ заявленного обозначения "Проказница My-My" и противопоставленных товарных знаков "МУ-МУ" по свидетельствам № 193295 (приоритет от 23.03.1999), 220354 (приоритет от 22.02.2001) показал, что они не сходны до степени смешения, поскольку имеют разный состав словесных элементов. Сравниваемые обозначения можно признать фонетически несходными из-за несовпадения таких признаков, как: близость звуков, составляющих обозначения, число слогов, близость состава гласных и согласных, место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений, ударение. При звуковом восприятии заявленного обозначения акцентирующими на себе внимание потребителя является первая по ходу звукового восприятия начальная часть обозначения, несущая на себе и смысловую нагрузку, и доминирующий больший объем звучания.
3. Графически заявленное обозначение "Проказница My-My" и противопоставленные товарные знаки "МУ-МУ" по свидетельствам № 193295, 220354 не сходны до степени смешения, поскольку не совпадает общее

зрительное впечатление, при этом пространственно доминирует словесный элемент "Проказница".

4. В заявлении обозначении "Проказница Му-Му", представляющим собой словосочетание, основным элементом, на который падает логическое ударение и который несет смысловую нагрузку, является составляющая "Проказница", при этом имя "Му-Му" играет роль дополнения и представляет собой вспомогательный различительный элемент, образующий имя, своего рода кличку некой шалуньи, забавницы. В целом заявленное обозначение "Проказница Му-Му" представляет собой ассоциативный фантазийный образ женского рода. Таким образом, по смысловому сходству обозначение "Проказница Му-Му" и противопоставленные товарные знаки "МУ-МУ" по свидетельствам № 193295, 220354 не сходны до степени смешения из-за разного состава словесных элементов, из-за несовпадения таких признаков, как: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей; нет совпадения одного из элементов обозначения, на который падает логическое ударение; нет противоположности заложенных в обозначениях понятий.

5. Учитывая анализ фонетического, семантического и визуального различий можно сделать вывод о том, что сравниваемые обозначения "Проказница Му-Му" и "МУ-МУ" не сходны до степени смешения в отношении однородных товаров 30 класса, потому что одно обозначение с другим не ассоциируется как одно целое.

6. Заявленное обозначение "Проказница Му-Му" может быть воспринято как вариант товарного знака "ПРОКАЗНИЦА", правообладателем которого является заявитель.

В возражении изложена просьба об отмене решения экспертизы и регистрации заявленного обозначения "Проказница Му-Му" в качестве товарного знака в отношении всего заявленного перечня товаров по заявке № 2005713990/50.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, неубедительными.

С учетом даты (09.06.2005) поступления заявки № 2005713990/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охранимости заявленного обозначения включает в себя отмеченный выше Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 за № 4322 (далее — Правила ТЗ).

В соответствии с пунктом 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 отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 14.4.2. Правил ТЗ 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 по признакам, изложенными в подпунктах (а), (б), (в) и (г) пункта 14.4.2.2.Правил ТЗ.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (а) Правил ТЗ, а именно: наличие близких и совпадающих звуков, 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, близость состава согласных, характер совпадающих частей обозначений, вхождение одного обозначения в другое, ударение.

Графическое сходство словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2 (б) Правил ТЗ определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смыслоное сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (в) Правил ТЗ: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей; в частности, совпадение значения обозначений в разных языках; совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил ТЗ).

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил ТЗ 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.

Согласно пункту 14.4.2.1 Правил ТЗ при проверке обозначений в соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона на тождество и сходство до степени смешения не учитываются товарные знаки, правовая охрана которых прекращена в соответствии со статьей 29 Закона в связи с истечением срока действия регистрации товарного знака.

Заявленный на регистрацию словесный товарный знак "Проказница Му-Му" выполнен стандартными буквами русского алфавита в одну строку, при этом элемент "Му-Му" исполнен через дефис. Буква "П" элемента "Проказница" исполнена заглавной буквой, остальные буквы – строчные. Буквы "М" элемента "Му-Му" выполнены заглавными буквами, остальные буквы – строчные. Заявленный знак "Проказница Му-Му" представляет собой словосочетание, образованное из двух существительных.

Регистрация знака испрашивается для товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне заявки № 2005713990/50: ароматизаторы; горчица; дрожжи; заменители кофе; какао; какао-продукты; кондитерские изделия, в том числе бисквиты, вафли, изделия кондитерские для украшения новогодних елок, изделия кондитерские мучные, изделия кондитерские на основе арахиса, изделия кондитерские на основе миндаля, карамели, конфеты, крекеры, леденцы, мармелад [кондитерские изделия], напитки шоколадные, пастилки [кондитерские изделия], печенье, помадки [кондитерские изделия], пралине, пряники, пудинги; сладости, торты фруктово-ягодные, халва, шоколад; кофе; крахмал пищевой; крупы пищевые; лед пищевой; мед; мороженое; мука и зерновые продукты, напитки какао; напитки кофейные; напитки на основе чая; настои нелекарственные; пекарные порошки; пироги, пицца; попкорн; приправы; прополис; пряности; резинки жевательные (за исключением используемой для медицинских целей); равиоли; сахар; сироп из патоки; соль; специи; стабилизаторы для взбитых сливок; сэндвичи; уксус; хлеб; хлебобулочные изделия; хлопья из зерновых продуктов; цикорий; чай, эссенции пищевые.

Противопоставленные знаки "МУ-МУ" по свидетельствам № 193295, 220354 также являются словесными, выполнены заглавными буквами русского алфавита в одну строку через дефис.

Противопоставленный знак со словесным элементом "МУ-МУ" по свидетельству № 143474 является комбинированным, представляет собой этикетку, по центру которой размещены словесные элементы "МУ-МУ", выполненные в две строки через дефис на белом фоне. С левой и правовой стороны от словесных элементов "МУ-МУ" противопоставленного товарного знака по свидетельству № 143474 расположены цветы разной формы и цвета, при этом также с правой стороны от элементов "МУ-МУ" изображены колокольчики. Товарный знак по свидетельству № 143474 охраняется в белом, синем, желтом, красном, зеленом цветовом сочетании.

Поскольку срок действия регистрации комбинированного товарного знака со словесным элементом "МУ-МУ" по свидетельству № 143474 истек, указанное в

решении экспертизы противопоставление по упомянутому выше свидетельству является ошибочным (см. п. 14.4.2.1 Правил ТЗ).

Правовая охрана вышеуказанного знака "МУ-МУ" по свидетельству № 193295 действует в отношении следующих товаров 30 класса МКТУ – "кондитерские изделия на основе арахиса; вафли; галеты; кондитерские изделия для украшения новогодних елок; жевательная резинка; какао; какао (напитки); какао с молоком; какао-продукты; карамель (конфеты); кондитерские изделия; кондитерские изделия мучные; конфеты; конфеты мятные; кофе; лакричные конфеты; леденцовый сахар; марципаны; мед; кондитерские изделия на основе миндаля; мороженое; пастилки; печенье; пирожные; торты; пралине; пряники; шоколад; чай". Правообладателем данного товарного знака является Закрытое акционерное общество "Первый кондитерский комбинат – АЗАРТ" (г. Санкт-Петербург).

Правовая охрана вышеуказанного знака "МУ-МУ" по свидетельству № 220354 действует в отношении следующих товаров 30 класса МКТУ – "вода морская (для приготовления пищи); настойки нелекарственные". Правообладателем данного товарного знака является Общество с ограниченной ответственностью "Торговый дом "МИР-2000" (г. Москва).

Часть товаров 30 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация заявленного обозначения, тождественны товарам противопоставленных знаков, либо соотносятся между собой как род (вид), имеют одинаковое назначение, круг потребителей, а также условия реализаций, что позволяет сделать вывод об их однородности.

Учитывая вышеизложенное, необходимо проведение анализа словесных элементов на тождество и сходство.

Анализ заявленного на регистрацию словесного товарного знака "Проказница My-My" и противопоставленных товарных знаков "МУ-МУ" (свидетельства № 193295, 220354) показал, что они являются сходными по следующим основаниям.

Элемент "Му-Му" (наличие дефиса между слогами не вносит качественно иной уровень восприятия в данный элемент) заявленного на регистрацию словесного товарного знака "Проказница Му-Му" воспринимается как имя собственное, например, кличка животного [собачки] известного литературного персонажа повести И.С. Тургенева "Муму" (В. Ситников, В. Быкова. Большая школьная хрестоматия. М.: "СЛОВО", ЭКСМО, 2006 г., стр. № 929). При этом элемент "Проказница" является существительным, характеризующим данный литературный персонаж в силу своего семантического значения: проказница – та, которая проказничает, шалит (см. С.И. Ожегов и Н.Ю. Шведова. Толковый словарь русского языка: 72 500 слов и 7500 фразеологических выражений. – М.: АЗЪ, 1993 г., 960 стр., стр. № 631).

Таким образом, основным сильным элементом, на который падает логическое ударение в заявлении на регистрацию обозначении, является элемент "Му-Му", а составляющая "Проказница" является второстепенным элементом, поскольку представляет собой характеристику основного элемента.

Противопоставленные знаки "МУ-МУ" (свидетельства № 193295, 220354) являются, как указано выше, словесными, обладают оригинальностью, представляют собой короткие слова, легко запоминаются потребителем.

Сравнительный анализ доминирующего по своему смысловому содержанию элемента заявленного обозначения и противопоставленных знаков свидетельствует об их фонетическом тождестве: наблюдается вхождение противопоставленных товарных знаков ("МУ-МУ") в заявленный знак.

Графическое сходство сравниваемых словесных элементов обозначений обусловлено следующими признаками: вид шрифта, которым исполнены обозначения; цвет (черный) обозначений; алфавит (русский), буквами которого написаны сравниваемые обозначения. Совпадение этих признаков формирует одинаковое общее зрительное впечатление.

Семантическое сходство сравниваемых словесных элементов обозначений основано на признаке совпадения одного из элементов обозначений ("МУ-МУ"),

на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение.

Обозначения ассоциируются в целом, а элемент "Проказница" не придает заявленному обозначению существенных отличий, позволивших избежать смешение знаков на рынке.

Таким образом, вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона является правомерным.

Относительно доводов лица, подавшего возражение, изложенных в особом мнении, следует отметить, что они приведены без учета аргументов Палаты по патентным спорам, приведенных в настоящем решении, и повторяют доводы возражения, оценка которых дана выше.

В соответствии с изложенным, Палата по патентным спорам решила:

Отказать в удовлетворении возражения от 25.07.2006, оставить в силе решение экспертизы от 21.04.2006.