

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 за № 4520, с изменениями и дополнениями, внесенными приказом Роспатента от 11.12.2003 № 164, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 18.12.2003, регистрационный № 5339 (далее –Правила), рассмотрела возражение от 17.04.2006, поданное БОНГРЭН С.А., 42 рю Рьёссек, 78220 Вирофлей, Франция (далее — заявитель), на решение экспертизы об отказе в регистрации товарного знака по заявке № 2003721118/50, при этом установлено следующее.

Предоставление обозначению по заявке № 2003721118/50 с приоритетом от 28.10.2003 испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 29 и 30 классов МКТУ, указанных в перечне.

Согласно, материалам заявки в качестве товарного знака заявлено изобретенное словесное обозначение «SMAJLIK», не имеющее смыслового значения, выполненное стандартным шрифтом.

Решение экспертизы от 20.01.2006 об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака мотивировано несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23 сентября 1992 года № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ, введенным в действие с 27.12.2002 (далее – Закон) и пунктами 2.8, 2.8.2 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003 за № 4322, введенных в действие с 10.05.2003 (далее—Правила). Данное решение обосновано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения со следующими товарными знаками, зарегистрированными ранее в отношении однородных товаров 29, 30 классов МКТУ на имя иных лиц:

- С товарным знаком «SMAJLIK», зарегистрированным на имя ООО «Русская Снековая Компания», Московская обл., д.Обушково, для однородных товаров 29, 30 класса МКТУ, св-во № 277449, приоритет от 23.07.2003 [1].
- С комбинированным товарным знаком, содержащим словесный элемент «СМАЙЛИКИ», зарегистрированными на имя ООО «Озерский молочный комбинат», Московская обл., г. Озеры, для однородных товаров 29, 30 классов МКТУ, св-во № 260221, приоритет от 05.10.2001 [2].

Сходство установлено в силу фонетического сходства словесных составляющих обозначений.

В Палату по патентным спорам поступило возражение заявителя от 17.04.2006, в котором он выразил свое несогласие с решением экспертизы ввиду следующего:

– заявленное обозначение не является сходным до степени смешения с противопоставленным товарным знаком по свидетельству № 260221, поскольку данный товарный знак зарегистрирован в оригинальной цветовой гамме, состоящей из девятнадцати цветов. Противопоставленный товарный знак является комбинированным, включает изобразительные элементы в виде стилизованных изображений выдуманных персонажей (производящих впечатление мультипликационных), а также словесный элемент «СМАЙЛИКИ». Знак выполнен в белом, темно-синем, красном, желтом, оранжевом, розовом, зеленом, сиреневом, голубом, синем, черном, коричневом, фиолетовом, малиновом, светло-зеленом, светло-голубом, темно-зеленом, темно-голубом, серо-голубом цветовом сочетании. Таким образом, следует очевидное визуальное отличие заявленного обозначения и противопоставленной регистрации №260221. Кроме того, словесные элементы обозначений выполнены различными шрифтами разных алфавитов (в противопоставленном знаке - в кириллице, заявленное обозначение – в латинице), что только подтверждает несходство знаков в целом.

- Заявленное обозначение и противопоставленная регистрация № 277449 не являются сходными в силу того, что противопоставленный товарный знак представляет собой словосочетание, в котором одно из слов является транслитерацией другого, именно таким образом это обозначение воспринимается потребителем. Кроме того, заявленное обозначение и противопоставленная регистрация фонетически не сходны.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение экспертизы и вынести решение о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении первоначальных притязаний по перечню товаров.

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам находит доводы возражения неубедительными.

В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 11.12.2002 № 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 (28.10.2003) поступления заявки № 2003721118/50 на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя вышеуказанный Закон и Правила.

В соответствии с пунктом 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 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 ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту 14.4.2.4 Правил, комбинированные обозначения сравниваются:

- с комбинированными обозначениями;
- с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 Правил, которые могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Графическое сходство словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2(2) Правил определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (3) 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. 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 по заявке № 2003721118/50 представляет собой слово «SMAJLIK», выполненное буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Противопоставленный экспертизой товарный знак [1] представляет собой словесное обозначение и состоит из слов «СМАЙЛИК»/ «SMILIK», выполненных буквами, соответственно, русского и латинского алфавитов. Словесные элементы расположены друг под другом, что обуславливает восприятие второго в качестве транслитерации первого.

Анализ противопоставленной экспертизой регистрации [2] показал, что данный товарный знак является комбинированным и включает в себя изобразительный элемент в виде прямоугольной этикетки, на которой

изображены мультипликационные персонажи. Под этикеткой расположен круг с более крупным изображением мультипликационного персонажа, над которым в кругу вписан словесный элемент «Смайлики», выполненный оригинальным шрифтом буквами русского алфавита. Знак охраняется в белом, темно-синем, красном, желтом, оранжевом, розовом, зеленом, сиреневом, голубом, синим, черном, коричневом, фиолетовом, малиновом, светло-зеленом, светло-голубом, темно-зеленом, темно-голубом, серо-голубом цветовом сочетании. Таким образом, доминирующим элементом является слова «Смайлики», а изобразительные элементы служат лишь фоном.

Сопоставительный анализ заявленного обозначения «SMAJLIK» элементов «СМАЙЛИК»/ «SMILIK» противопоставленной регистраций [1] показал, что данные элементы состоят из двух слогов. При этом имеет место сходство звучания первых слогов «SMAJ» и «SMI»/«СМАЙ», и тождество звучания последнего слога «LIK» и «LIK»/«ЛИК».

Таким образом, наблюдается близость состава гласных звуков («-А-І-» и «-А-И-»/ «-І-І»), и близость состава согласных звуков («S-M-J-L-K» и «-С-М-Й-Л-К» - «S-M-L-K»), при этом из семи совпадают три звука. Вышеизложенное свидетельствует о сходстве заявленного обозначения и противопоставленной регистраций [1] по фонетическому фактору сходства.

Сопоставительный анализ заявленного обозначения и сильного элемента «СМАЙЛИКИ» противопоставленной регистрации [2] показал, что имеет место сходство звучания первых слогов «SMAJ» и «СМАЙ», и сходство звучания конечной части слов «LIK»/«ЛИКИ».

Необходимо отметить, что по правилам французского языка, звук [J] является полусогласным - полугласным и произносится как звук [й], но более энергично (см. Французско-русский словарь, по ред. Е.Ф.Гриневой, из-во «Цитадель», 2000, стр.12).

Таким образом, наблюдается одинаковое расположение сходных по звучанию частей сравниваемых элементов, близость состава гласных звуков («-А-

I-» и «-А-И-И»), и близость состава согласных звуков («S-M-J-L-K» и «-С-М-Й-Л-К»).

Вышеизложенное свидетельствует о сходстве заявленного обозначения и словесного элемента противопоставленной регистраций [2] по фонетическому фактору сходства.

Поскольку заявленное обозначение и словесные составляющие знаков [1, 2] не имеют смыслового значения, отсутствует возможность проведения их анализа на предмет семантического сходства. Фантазийный характер обозначений усугубляет возможность смешения знаков за счет превалирования фонетического сходства.

Графический анализ заявленного обозначения и противопоставленной регистрации [1] показал, что слова выполнены стандартным шрифтом буквами русского и латинского алфавита. Что делает их сходными графически.

Графический анализ обозначения и противопоставленной регистрации [2] показал, что графическая проработка его «сильного» элемента «СМАЙЛИКИ» существенно не влияет на его общее зрительное впечатление. Прочтение словесного элемента знака обуславливает второстепенность графического фактора сходства.

Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленная регистрация [1] являются сходными по большинству факторов сходства (фонетика и графика), учитываемых при определении сходства словесных обозначений, а сходство заявленного обозначения и противопоставления [2] достигается за счет фонетического сходства словесных элементов.

Относительно однородности товаров, на которые распространяется действие правовой охраны противопоставленных регистраций, и товаров, указанных в перечне заявки, выявлено, что они аналогичны или соотносятся между собой как род-вид, что свидетельствует об их однородности.

Следует отметить, что товары 29 класса МКТУ, указанные в перечне заявленного обозначения, и товары 29 класса МКТУ, указанные в перечне

противопоставленных регистраций, являются товарами широкого потребления, имеют один круг потребителей и сходные условия реализации, следовательно, опасность смешения таких товаров на рынке высокая, и как следствие, при проведении экспертизы должен применяться более строгий подход.

Указанное, а также однородность товаров 29 и 30 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация заявленного обозначения и для которых зарегистрированы противопоставленные знаки, позволяет сделать вывод о сходстве сравниваемых обозначений до степени их смешения в отношении однородных товаров и, как следствие, о не соответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона.

Таким образом, Палата по патентным спорам не усматривает оснований, опровергающих решение экспертизы от 20.01.2006 г., и подтверждающих мнение заявителя.

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам решила:

Отказать в удовлетворении возражения от 17.04.2006 г., оставить в силе решение экспертизы от 20.01.2006 г.