

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, и 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 (далее – Правила), рассмотрела возражение от 13.03.2008 на решение федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности от 22.01.2008 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2007711594/50, поданное ООО «Смешарики», при этом установлено следующее.

Комбинированное обозначение по заявке № 2007711594/50 с приоритетом от 18.07.2006, установленным по первоначальной заявке №2006719883/50, заявлено на имя Открытого акционерного общества «Смешарики», Санкт-Петербург (далее – заявитель), в отношении товаров/услуг 29, 30, 32, 42 и 43 классов МКТУ.

Согласно описанию, приведенному в заявке, заявлено комбинированное обозначение, включающее три основных элемента: оригинальное рисованное изображение поросенка, слово НЮША, выполненное в оригинальной манере и графический элемент, включающий слово СМЕШАРИКИ. Под графическим изображением слова СМЕШАРИКИ выполнен мелким шрифтом словесный элемент WWW.SMESHARIKI.RU (ВВВ.СМЕШАРИКИ.РУ). Графический элемент со словом СМЕШАРИКИ, а также изображение поросенка включены в заявленное обозначение в том виде, как они зарегистрированы в качестве товарных знаков на имя заявителя за №282431 и №283022, соответственно. Заявленное обозначение выполнено в желтом, синем, темно-розовом, светло-розовом, красном, розовом, темно-красном, черном и белом цветовом сочетании.

По результатам проведенной в ФГУ «Федеральный институт промышленной собственности» экспертизы заявленного обозначения принято

решение Роспатента от 22.01.2008 об отказе в государственной регистрации товарного знака. При подготовке заключения экспертиза руководствовалась положениями пункта 6(2) статьи 1483 части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ.

Заключение экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком «НЮША» по свидетельству № 213781 с приоритетом от 16.06.2000г., ранее зарегистрированным на имя Открытого акционерного общества «Русский холодъ», для однородных товаров и услуг 29, 30, 32 и 42 классов МКТУ.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 13.03.2008 заявитель выразил свое несогласие с решением федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности от 22.01.2008 по следующим причинам:

- между заявителем и правообладателем противопоставленного знака было достигнуто соглашение о предоставлении компанией ОАО «Русский холодъ» согласия на регистрацию заявленного обозначения;

- дополнительно просим принять во внимание, что в результате дальнейших переговоров с правообладателем противопоставленного знака было достигнуто соглашение об уступке знака по свидетельству №213781, упомянутого в заключении экспертизы, заявителю – ООО «Смешарики»;

- договор об уступке знака (договор об отчуждении исключительных прав на товарный знак по свидетельству №213781) был подписан 3 марта 2008г. и подан на регистрацию в Роспатент.

В возражении изложена просьба отменить решение федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности по заявке № 2007711594/50 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг.

В качестве приложения к материалам возражения были представлены следующие документы:

1. Письменное согласие от 10.12.2007г. на регистрацию заявленного обозначения по заявке №2007711594/50 в отношении заявленных товаров от ОАО «Русский Холодъ»;

2. Договор от 03.03.2008г. об отчуждении исключительных прав на товарный знак по свидетельству №213781.

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

С учетом даты приоритета (18.07.2006) заявки № 2007711594/50 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака составляет Закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 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 (далее – Закон) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32, зарегистрированные в Минюсте России 25.03.2003 г. под № 4322, введенных в действие с 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью.

Правилами установлено, что к обозначениям, не обладающим различительной способностью, могут относиться, в частности, обозначения, представляющие собой отдельные буквы, цифры, не имеющие характерного графического исполнения, сочетания букв, не имеющие словесного характера; линии, простые геометрические фигуры, а также их сочетания, не образующие композиций, дающих качественно иной уровень восприятия, отличный от восприятия отдельных входящих в них элементов (пункт 2.3.1).

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, 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.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2, 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а)–(в) пункта 14.4.2.2 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; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

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).

При установлении однородности товаров согласно пункту 14.4.3 Правил определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления об их принадлежности одному производителю. Для установления однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное комбинированное обозначение представляет собой композицию словесных и изобразительных элементов. Следует отметить, что заявитель является обладателем исключительного права на товарный знак «СМЕШАРИКИ» по свидетельству №282431, а также обладателем исключительного права на изобразительный товарный знак по свидетельству №283022. Указанные товарные знаки включенные в заявленное обозначение в качестве элементов.

Решение об отказе в государственной регистрации товарного знака основано на наличии ранее зарегистрированного в отношении однородных товаров/услуг на имя иного лица товарного знака «НЮША» по свидетельству №213781 в отношении однородных товаров/услуг.

Однородность товаров/услуг заявленного обозначения и противопоставленного в заключении экспертизы товарного знака заявителем в возражении не оспаривается.

Сопоставительный анализ на сходство словесных элементов заявленного комбинированного обозначения и противопоставленного товарного знака показывает, что данные обозначения следует признать сходными по фонетическому и смысловому факторам сходства.

Фонетическое сходство выявлено на основании вхождения противопоставленного знака в рассматриваемое обозначение, что является одним из основных признаков звукового сходства словесных обозначений,

регламентированным пунктом 14.4.2.2 (а) Правил, а семантическое сходство выявлено на основании совпадения одного из элементов обозначений, на которое падает логическое ударение (пункт 14.4.2.2 (в)).

Графически рассматриваемые обозначения являются несходными, так как общее зрительное впечатление, определяемое видом используемого шрифта, характером написания и расположением букв при сравнении обозначений, различно.

Вместе с тем Палата по патентным спорам отмечает, что если при сравнении словесного элемента комбинированного обозначения будет установлена его тождественность или сходство до степени смешения со словесным товарным знаком, то комбинированное обозначение признается сходным до степени смешения с указанным товарным знаком.

При анализе материалов дела Палатой по патентным спорам были приняты во внимание вновь открывшиеся обстоятельства, которые не могли быть учтены экспертизой и являются основанием для удовлетворения возражения.

К указанным обстоятельствам относится письменное согласие правообладателя противопоставленного знака [1] ОАО «Русский Холодъ» на регистрацию товарного знака по заявке № 2007711594/50 в отношении заявленных товаров/услуг 29, 30, 32, 42 и 43 классов МКТУ, полученное заявителем до принятия настоящего возражения к рассмотрению, а также сведения из Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации, согласно которым с 27.05.2008г. товарный знак по свидетельству №213781 на основании договора об отчуждении исключительных прав принадлежит заявителю - ООО «Смешарики».

Изложенные выше достоверные сведения учтены Палатой по патентным спорам при рассмотрении настоящего возражения.

По указанным причинам нет оснований для отказа в регистрации заявленного обозначения в соответствии с требованиями, регламентированными пунктом 1 статьи 7 Закона.

При этом Палата по патентным спорам отмечает, что в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 6 Закона государственная регистрация заявленного

обозначения в качестве товарного знака возможна без предоставления самостоятельной правовой охраны элементам знака «www, ru».

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 13.03.2008, отменить решение федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности от 22.01.2008г. и зарегистрировать товарный знак в отношении следующих товаров/услуг:

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

(526) www, ru.

(591) Желтый, синий, темно-розовый, светло-розовый, красный,
розовый, темно-красный, черный, белый

(511)

29 - арахис обработанный; желе фруктовое; изюм; консервы фруктовые; крем сливочный; мармелад; масло арахисовое; молоко; мякоть фруктовая; плоды или ягоды, сваренные в сахарном сиропе; продукты молочные; пюре клюквенное; пюре яблочное; салаты фруктовые; сливки взбитые; финики; фрукты глазированные; фрукты замороженные; фрукты консервированные; фрукты, подверженные тепловой обработке; чипсы картофельные; чипсы фруктовые.

30 - бисквиты; блины; булки; вафли; изделия кондитерские из сладкого теста преимущественно с начинкой; изделия кондитерские мучные; изделия кондитерские на основе арахиса; изделия кондитерские на основе миндаля; изделия пирожковые; йогурт замороженный; какао; какао-продукты; карамели; каши молочные; конфеты; конфеты лакричные; конфеты мятные; кофе; крекеры; леденцы; мармелад [кондитерские изделия]; марципаны; масса сладкая молочная для кондитерских изделий (заварной крем); мед; мороженое; мороженое фруктовое; мюсли; напитки какао-молочные; напитки кофейно-молочные; напитки кофейные; напитки на основе чая; напитки шоколадно-молочные; напитки шоколадные; напитки-какао; настои нелекарственные; пастилки [кондитерские изделия]; печенье; пироги; пицца; помадки [кондитерские изделия]; попкорн; продукты мучные; пряники; пудинги; резинки жевательные [за исключением используемых для медицинских целей]; сладости; торты фруктово-

ягодные; украшения съедобные для кондитерских изделий из сладкого сдобного теста; халва; хлеб; хлопья из зерновых продуктов; чай; шоколад.

32 - аперитивы безалкогольные; воды; коктейли безалкогольные; лимонады; напитки арахисово-молочные; напитки безалкогольные; напитки на основе молочной сыворотки; напитки фруктовые; напитки миндально-молочные; нектары фруктовые с мякотью; порошки для изготовления газированных напитков; сиропы для лимонадов; сиропы для напитков; сок томатный; сок яблочный; соки овощные; соки фруктовые.

42 - дизайн художественный; исследования и разработка новых товаров [для третьих лиц]; контроль качества; моделирование одежды; оформление интерьера; услуги в области промышленной эстетики; услуги дизайнеров в области упаковки.

43 - агентства по обеспечению мест [гостиницы, пансионаты]; базы отдыха; гостиницы; закусочные; кафе; кафетерии; рестораны; рестораны самообслуживания; столовые на производстве и в учебных заведениях; услуги баз отдыха [предоставление жилья]; услуги баров.

Приложение: сведения об уплате пошлины за регистрацию товарного знака
на 1 л. в 1 экз.