

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 03.09.2007, поданное ООО «М – Гелиос» на решение экспертизы Федерального института промышленной собственности от 13.04.2007 об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака (далее – решение экспертизы) по заявке № 2006706454/50, при этом установлено следующее.

Заявителем обозначения по заявке № 2006706454/50 с приоритетом от 20.03.2006 является Общество с ограниченной ответственностью «М – Гелиос», Москва (далее — заявитель).

В качестве товарного знака, согласно приведенному в заявке описанию, заявлено комбинированное обозначение «СТРАНА СКАЗОК», отражающее название детской косметической серии Правовая охрана заявленного обозначения испрашивалась в отношении товаров/услуг 03, 05, 35 и 44 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Экспертизой 13.04.2007 принято решение об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака. Решение мотивировано несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона* Российской Федерации “О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров”.

Решение обосновано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения товарными знаками, ранее зарегистрированными на имя иных лиц:

- товарным знаком «СКАЗОЧНАЯ СТРАНА» по свидетельству №166819

* Закон Российской Федерации от 23.09.1992 №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», введенный в действие 17.10.1992, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 № 166 – ФЗ (далее – Закон).

(приоритет от 19.03.1997) для однородных услуг 35 класса МКТУ [1];

- с товарным знаком «СКАЗОЧНАЯ СТРАНА» по свидетельству №231782 (приоритет от 16.05.2001) для однородных товаров 03, 05 и услуг 42 класса, однородных заявленным услугам 44 класса МКТУ [2];

- с товарным знаком «СТРАНАК СКАЗОК» по свидетельству №296373 (приоритет от 14.05.2004) для однородных услуг 35 и 44 классов МКТУ [3].

В возражении от 03.09.2007, поданном в Палату по патентным спорам, заявитель выразил несогласие с решением экспертизы.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- по сведениям, полученным из Базы данных ФИПС, срок действия товарного знака №166819, противопоставленного в решении экспертизы, истек;

- заявленное обозначение отличается от товарного знака «СКАЗОЧНАЯ СТРАНА» по свидетельству №231782 графически, поскольку оно выполнено стилизованными буквами, что придает оригинальность в графическом написании, тогда как противопоставленный знак выполнен обычным шрифтом;

- отсутствует сходство по семантическому признаку, так как при сравнении этих обозначений в сознании потребителя возникают различные ассоциативные связи;

- факт регистрации экспертами ФГУ ФИПС товарного знака «СТРАНА СКАЗОК» по свидетельству №296373 для однородных услуг 35, 44 классов при зарегистрированном словесном обозначении «СКАЗОЧНАЯ СТРАНА» по свидетельству №166819 в отношении услуг 35 класса свидетельствует об отсутствии сходства до степени смешения у сравниваемых обозначений;

- заявитель выражает согласие с правомочностью противопоставленного в решении экспертизы товарного знака №296373 «СТРАНА СКАЗОК», как сходного до степени смешения с заявленным обозначением в отношении однородных услуг 35 и 44 классов МКТУ, и исключает эти классы из первоначально заявленного перечня.

В возражении изложена просьба об отмене решения экспертизы и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака по заявке

№ 2006706454/50 в отношении уточненного перечня товаров 03 и 05 классов МКТУ, исключив из первоначально заявленного перечня услуги 35 и 44 классов МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам признала доводы возражения убедительными.

С учетом даты (20.03.2006) поступления заявки - № 2006706454/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя отмеченный выше Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный № 4322, введенные в действие 10.05.2003.

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.

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.

Комбинированные обозначения сравниваются, в частности, с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы (пункт 14.4.2.4 Правил).

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 по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) и (г) пункта 14.4.2.2 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 на регистрацию в качестве товарного знака комбинированное обозначение включает словосочетание «СТРАНА СКАЗОК», выполненное в оригинальном написании с использованием элементов графики стилизованным шрифтом с разным наклоном букв относительно друг друга в два ряда со смещением вправо.

Регистрация знака испрашивается в отношении уточненного заявителем перечня товаров 03 и 05 классов МКТУ.

Решение экспертизы об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака основано на наличии ранее зарегистрированных и в отношении однородных товаров/услуг на имя иных лиц товарных знаков [1, 2, 3]. Поскольку заявитель уточнил свои притязания, исключив из первоначально заявленного перечня услуги 35 и 44 классов, Палата по патентным спорам считает нецелесообразным проведение анализа на сходство до степени смешения с товарным знаком [3].

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

По информации отдела ведения государственных реестров ФИПС правовая охрана свидетельства на товарный знак №166819 [1], противопоставленного в решении экспертизы, прекращена по истечении срока её действия.

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

Противопоставленный словесный товарный знак по свидетельству №231782 [2] представляет собой словосочетание «СКАЗОЧНАЯ СТРАНА», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана знака действует, в том числе, в отношении товаров 03 и 05 классов МКТУ.

Анализ однородности заявленных товаров 03 и 05 классов МКТУ с товарами 03 и 05 классов МКТУ противопоставленного знака [2] показал, что они относятся к одному роду, имеют одно назначение, круг потребителей, условия реализации. Совпадение этих признаков позволяет квалифицировать сравниваемые товары как однородные.

Сравнительный анализ словесных элементов заявленного («СТРАНА СКАЗОК») и противопоставленного («СКАЗОЧНАЯ СТРАНА») обозначений по фонетическому фактору сходства показал, что их нельзя признать сходными до степени смешения, поскольку они имеют различное число слогов (четыре слога // пять слогов), различное расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу, различное место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений.

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

Относительно смыслового фактора сходства необходимо отметить следующее. Совпадение смыслового значения одного из элементов («страна») в анализируемых словосочетаниях не свидетельствует об их семантическом сходстве, поскольку ассоциативное восприятие словосочетаний в целом различное (Сказочная страна – прекрасная, необычная территория // Страна сказок – место, где живут сказки).

Отсутствие фонетического, графического и смыслового сходства позволяет сделать вывод об отсутствии сходства до степени смешения заявленного обозначения и противопоставленного знака.

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

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 03.09.2007, отменить решение экспертизы от 13.04.2007 и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении следующих товаров:

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

(511)

- 03 - Препараты для отбеливания и прочие вещества для стирки; препараты для чистки, полирования, обезжиривания и абразивной обработки; мыла; парфюмированные изделия, эфирные масла, косметика, лосьоны для волос; зубные порошки и пасты.
- 05 - Фармацевтические и ветеринарные препараты; гигиенические препараты для медицинских целей; диетические вещества для медицинских целей, детское питание; пластыри, перевязочные материалы; материалы для пломбирования зубов и изготовления зубных слепков; дезинфицирующие средства; препараты для уничтожения вредных животных; фунгициды, гербициды

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