

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 (далее – Кодекс), 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, рассмотрела возражение от 22.09.2010, поданное ООО «Чижик-Пыжик», Санкт-Петербург (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2009707650/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке № 2009707650/50 с приоритетом от 07.04.2009 заявлено на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 16, 33 и услуг 35, 43 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно описанию, приведенному в материалах заявки, в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, включающее стилизованное изображение поющей птички чижика с поднятыми крыльями и открытым клювиком. Под фигурой чижика изображена изогнутая дугой плашка с надписью «ЧИЖИК-ПЫЖИК», выполненной оригинальным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана товарного знака испрашивается в черном, золотистом, коричневом, желтом, светло-желтом цветовом сочетании.

Роспатентом 25.06.2010 было принято решение о государственной регистрации товарного знака «ЧИЖИК-ПЫЖИК» по заявке №2009707650/50. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака только в отношении услуг 35 и части услуг 43 классов МКТУ. В отношении товаров 16, 33 и остальных

услуг 43 класса МКТУ заявленному обозначению не может быть предоставлена правовая охрана на основании положений пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение «ЧИЖИК-ПЫЖИК» в отношении товаров 16, 33 и другой части услуг 43 классов МКТУ сходно до степени смешения с товарными знаками:

- «ЧИЖИК» по свидетельству №361187 [1] для товаров 33 класса;
- «ЧИЖИК-ПЫЖИК» по свидетельству №390930 [2] для товаров 16 класса МКТУ;
- «ЧИЖИК-ЧИЖИК» по свидетельству №403095 [3] для товаров 33 класса МКТУ;
- «ЧИЖИК» по свидетельству №320632[4] для услуг 43 класса МКТУ, ранее зарегистрированными на имя других лиц.

В возражении от 22.09.2010, поступившем в Палату по патентным спорам, заявитель выразил несогласие с решением Роспатента.

В возражении указано, что в заявлном обозначении доминирующим элементом является изображение птички, которое расположено в центре знака, выполнено в цвете и является более крупным, чем словесный элемент, при этом словесный элемент «ЧИЖИК-ПЫЖИК» имеет семантическое значение, отличающееся от семантики слова «ЧИЖИК».

В возражении также отмечено, что заявитель готов исключить из перечня все товары 16 класса МКТУ и, соответственно, просит снять противопоставленный товарный знак «ЧИЖИК-ПЫЖИК» по свидетельству №390930 [2].

По мнению заявителя, противопоставленные товарные знаки со словесным элементом «ЧИЖИК» [1], [3], [4] не являются сходными до степени смешения с заявленным обозначением, так имеют существенные семантические и графические различия и воспринимаются абсолютно по-разному.

На основании изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака «ЧИЖИК-

ПЫЖИК» по заявке №2009707650/50 и зарегистрировать товарный знак в отношении товаров 33 и услуг 35, 43 классов МКТУ.

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

С учетом даты (07.04.2009) поступления заявки №2009707650/50 на регистрацию товарного знака, правовая база для оценки охранных способностей заявленного обозначения включает в себя Кодекс 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 №4322 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения 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.

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.

Согласно пункту (14.4.2.2) Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) - (в) указанного пункта.

Согласно пункту (14.4.2.4) комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого обозначения как 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 заявлении обозначении.

Согласно пункту (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.

В качестве товарного знака, как указано выше, заявлено комбинированное обозначение, включающее стилизованное изображение поющей птички чижика с поднятыми крыльями и открытым клювиком. Под фигурой чижика изображена изогнутая дугой плашка с надписью «ЧИЖИК-ПЫЖИК», выполненной оригинальным шрифтом буквами русского алфавита.

В композиции заявленного обозначения доминирующее положение занимает словесный элемент «ЧИЖИК-ПЫЖИК», поскольку в комбинированном знаке, состоящем из изобразительного и словесного элементов, основным элементом является словесный элемент, так как он легче запоминается и именно на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения. Кроме того, указанный словесный элемент, совпадающий с фирменным наименованием заявителя, несет на себе основную индивидуализирующую функцию.

Противопоставленные товарные знаки [1] и [4] представляют собой словесные обозначения «ЧИЖИК», выполненные стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Противопоставленный товарный знак [3] представляет собой комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «ЧИЖИК», выполненный оригинальным шрифтом заглавными буквами русского алфавита, занимающий доминирующее положение в композиции знака. Кроме того, в композицию знака включены стилизованные под рукописный текст слова

«ЧИЖИК-ЧИЖИК, где ты был?», «При разработке и дегустации ни одного ЧИЖИКА не пострадало» и рисунок с изображением птички.

Противопоставленный товарный знак [2] представляет собой словесное обозначение «ЧИЖИК-ПЫЖИК», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

В связи с тем, заявитель ограничил перечень товаров и услуг, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, исключив из него товары 16 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак [2], при анализе на тождество и сходство данный товарный знак не учитывается.

Анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков показал, что все сравниваемые знаки включают в себя фонетически и семантически тождественный словесный элемент «ЧИЖИК», в силу чего их следует признать сходными по фонетическому (фонетическое вхождение) признаку. При этом следует учитывать, что тождественный словесный элемент «ЧИЖИК» в заявлении обозначении занимает начальную позицию, которая наиболее важна при восприятии знаков. Что касается семантического признака сходства, то, поскольку слова «ЧИЖИК» и «ЧИЖИК-ПЫЖИК» воспринимаются как уменьшительно-ласкательная форма от слова чиж - небольшая лесная птица из отряда воробьиных, следовательно, в целом в знаки заложены подобные понятия и идеи, в силу чего можно сделать вывод об их семантическом сходстве.

С учетом фонетического и семантического сходства сравниваемых обозначений визуальный фактор сходства носит вспомогательный характер, в силу чего и не оказывает существенного влияния на общий вывод об их сходстве, вместе с тем необходимо отметить, что изображение птички в заявлении обозначении и в противопоставленном товарном знаке [4] дополнительно усиливает их сходство, вызывая в сознании потребителя сходные ассоциации.

Анализ товаров 33 класса и услуг 35 и 43 классов МКТУ в отношении которых испрашивается регистрация заявленного обозначения и в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки [1], [3], [4], показал их однородность, поскольку они совпадают по виду, имеют одно назначение и область деятельности, одинаковые условия реализации и круг потребителей, что в возражении заявителем не оспаривается.

На основании изложенного можно сделать вывод, что заявленное обозначение, вызывая в сознании потребителя сходные ассоциации с противопоставленными товарными знаками, несмотря на отдельные отличия, сходно с ними до степени смешения в отношении однородных товаров 33 и услуг 35, 43 классов МКТУ.

Таким образом, в отношении товаров 33, услуг 35 и части услуг 43 классов МКТУ заявленное обозначение «ЧИЖИК-ПЫЖИК» по заявке №2009707650/50 не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, и решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака от 25.06.2010 следует признать обоснованным.

С учетом вышеизложенного Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 22.09.2010 и оставить в силе решение Роспатента от 25.06.2010.