

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**коллегии палаты по патентным спорам**  
**по результатам рассмотрения  возражения  заявления**

Коллегия Палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и 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 № 4520 (далее – Правила), рассмотрела возражение от 18.10.2011, поданное компанией САЛЬТКРОКАН АБ, Швеция (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 26.08.2011 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2009726847, при этом установлено следующее.

Регистрация обозначения в качестве товарного знака по заявке №2009726847 с приоритетом от 27.10.2009 испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 09, 16, 25, 28 и услуг 41 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

В качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «Малыш и Карлсон», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Решением Роспатента от 26.08.2011 заявленному обозначению было отказано в государственной регистрации товарного знака в отношении всех товаров и услуг, указанных в перечне заявки. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается тем, что обозначение по заявке №2009726847 сходно до степени смешения с зарегистрированными ранее на имя иных лиц словесными товарными знаками «Карлсон» по свидетельству №445777[1] и

«Карлсон, который живет на крыше» по свидетельству №445918[2] в отношении однородных товаров 09, 16, 25, 28 и услуг 41 класса МКТУ, словесным товарным знаком «CARLSON» по свидетельству №431115[3] в отношении однородных товаров 16 класса МКТУ, словесным товарным знаком «МАЛЬШ» по свидетельству №157272[4] в отношении однородных товаров 16 класса МКТУ и комбинированным товарным знаком со словесным элементом «МАЛЬШ» по свидетельству №408296[5] в отношении однородных товаров 16 и 25 классов МКТУ.

В возражении от 18.10.2011, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, заявителем выражена просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака для всех заявленных товаров и услуг.

Возражение мотивировано следующими доводами:

- заявителем по заявке №2009726847 и по противопоставленным заявкам №2009726846 (свидетельство № 445918) и №2009726845 (свидетельство № 445777) является одно и то же лицо – компания САЛЬТКРОКАН АБ, являющаяся заявителем по рассматриваемой заявке;

- противопоставленные товарные знаки «CARLSON» по свидетельству №431115 [3] и «МАЛЬШ» по свидетельствам №157272, 408296 [4-5] не являются сходными до степени смешения с заявленным обозначением ни фонетически, ни визуально, ни семантически;

- отсутствие сходства сравниваемых обозначений по фонетическому и визуальному критериям обусловлено разным количеством слов, букв и звуков, их разной длиной, использованием букв разных алфавитов;

- семантическое различие знаков обусловлено тем фактом, что заявленное обозначение представляет собой имена известных персонажей повести Астрид Линдгрэн и может ассоциироваться только с этим произведением в отличие от обозначений, противопоставленных экспертизой;

- заявитель является компанией, управляющей авторскими правами Астрид Линдгрэн, что подтверждается приложенными документами.

К возражению приложены следующие материалы:

1. Копия статьи из Википедии «Малыш и Карлсон, который живет на крыше»[6].
2. Копия документа об авторских правах заявителя [7].
3. Копия страниц Большого толкового словаря русского языка, С.А. Кузнецов, «Норинт», Санкт-Петербург, 1998, с.517[8].
4. Копия статьи из Википедии «Имя собственное»[9].

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

С учетом даты (27.10.2009) поступления заявки №2009726847 на государственную регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с подпунктом 1 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (статья 1492) в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты (а) – (в)) Правил.

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю, если они обозначены тождественными или сходными товарными знаками. 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 представляет собой словесное обозначение «Малыш и Карлсон», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита, при этом первые буквы слов являются заглавными. Государственная регистрация товарного знака испрашивается для товаров 09, 16, 25, 28 и услуг 41 классов МКТУ.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака основано на наличии ранее зарегистрированных на имя иных лиц товарных знаков [1- 5] в отношении однородных товаров и услуг.

Поскольку товарные знаки [1-2] на дату принятия возражения к рассмотрению принадлежали заявителю, они не могут быть учтены при анализе заявленного обозначения на тождество и сходство.

В связи с указанным выше сравнительному анализу на тождество и сходство с заявленным обозначением подлежат противопоставленные товарные знаки [3-5].

Товарный знак [3] представляет собой выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита одной величины словесное обозначение «CARLSON». Знак зарегистрирован в отношении товаров 16 класса МКТУ.

Товарный знак [4] представляет собой слово «МАЛЬШ», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита одной величины. Знак зарегистрирован в отношении товаров 16 класса МКТУ.

Товарный знак [5] представляет собой слово «МАЛЬШ», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита одной величины и заключенное в фигурную рамку в виде орнамента. Знак зарегистрирован в отношении товаров 16 и 25 классов МКТУ.

Следует отметить, что товары 16 и 25 классов МКТУ, для которых зарегистрированы знаки [3-5], и товары 16, 25 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается государственная регистрация товарного знака по заявке

№2009726847, являются однородными, так как относятся к одному виду, роду, имеют одинаковое назначение и один круг потребителей, что заявителем не оспаривается в данном возражении.

Сравнительный анализ заявленного обозначения «Малыш и Карлсон» и товарных знаков [3-5] показал следующее.

Сравниваемые обозначения не являются сходными фонетически, что обусловлено разным количеством слов (три - в заявленном обозначении и одно - в противопоставленных товарных знаках), разным количеством букв и звуков, разным составом согласных и гласных звуков.

Визуальное отличие сравниваемых обозначений обусловлено разным зрительным впечатлением, создаваемым сопоставляемыми знаками. Указанное обусловлено тем, что длина заявленного обозначения в два раза превышает длину противопоставленных знаков. Кроме того, заявленное обозначение и противопоставленный знак [3] выполнены с использованием букв разных алфавитов.

Семантическое несходство заявленного обозначения «Малыш и Карлсон» и товарных знаков «CARLSON»[3] и «МАЛЫШ»[4-5] обусловлено тем, что заявленное обозначение представляет собой имена главных персонажей известной повести шведской писательницы Астрид Линдгрэн «Малыш и Карлсон, который живет на крыше», и ассоциируется именно с этим произведением. Что касается товарных знаков [3-5], то они вызывают иные ассоциации, не связанные с повестью о Малыше и Карлсоне, в частности, обозначение «CARLSON» может восприниматься как фамилия иностранного происхождения, «МАЛЫШ» - как некий ребенок (маленький мальчик).

Таким образом, отсутствие сходства сравниваемых обозначений по всем трем критериям сходства словесных обозначений позволяет сделать вывод о соответствии заявленного обозначения требованиям, установленным подпунктом 1 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, а с учетом того, что заявитель является компанией, управляющей авторскими правами Астрид Линдгрэн, о возможности регистрации

заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех товаров и услуг, указанных в перечне заявки.

Учитывая вышеизложенное, Палата по патентным спорам

пришла к выводу:

**удовлетворить возражение от 18.10.2011, отменить решение Роспатента от 26.08.2011 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2009726847.**