

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 03.11.2005, поданное ОАО «Нэфис Косметикс – Казанский химический комбинат им. М.Вахитова», Россия (далее — заявитель), на решение экспертизы от 28.09.2005 об отказе в регистрации товарного знака по заявке №2004700218/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2004700218/50 с приоритетом от 12.01.2004 подано на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 03 класса МКТУ, указанных в перечне.

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, состоящее из стилизованного изображения девочки в длинном платье с длинными волосами, выполненное в сиреневом, светло-сиреневом, желтом, белом, черном и бежевом цвете. Над приподнятой левой рукой девочки - изображение голубого воздушного шара. В верхней части изображения размещено словосочетание «МИЛЕНЬКАЯ ФЕЯ», выполненное оригинальным шрифтом в бело-сиреневой гамме. В нижней части изображения на голубой ленте размещена надпись буквами сиреневого цвета «НЕБЕСНАЯ СВЕЖЕСТЬ» и ниже – товарный знак заявителя «NEFCO» синего цвета.

Решение экспертизы от 28.09.2005 об отказе в регистрации товарного знака мотивировано несоответствием обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.92, регистрационный №3520-1, с дополнениями и изменениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 за №166 - ФЗ (далее — Закон).

Указанное обосновывается тем, что заявленное обозначение является сходным до степени смешения с изобразительным товарным знаком по свидетельству № 233350 [1] и товарными знаками со словесными элементами «МАЛЕНЬКАЯ ФЕЯ» по свидетельствам №№ 166033 [2], 213266 [3], 254534 [4], зарегистрированными ранее на имя ОАО «Концерн «КАЛИНА», Россия, для однородных товаров 03 класса МКТУ.

Сходство оспариваемого обозначения и противопоставленных товарных знаков основывается, по мнению экспертизы, на сходстве словесных элементов «МИЛЕНЬКАЯ ФЕЯ» и «МАЛЕНЬКАЯ ФЕЯ» и на сходстве основного изобразительного элемента (девочка в длинном платье с распущенными светлыми волосами).

Заявитель выразил свое несогласие с решением экспертизы в возражении от 03.11.2005, доводы которого сводятся к следующему:

- в заявленном обозначении доминирует изобразительный элемент в виде маленькой девочки и знак в целом не является сходным до степени смешения с противопоставленными товарными знаками «МАЛЕНЬКАЯ ФЕЯ» [2], [3], [4];
- словесный элемент заявленного обозначения «МИЛЕНЬКАЯ ФЕЯ» не является сходным с обозначением «МАЛЕНЬКАЯ ФЕЯ» по фонетическому и семантическому критериям;
- основной изобразительный элемент не является сходным с противопоставленным изобразительным товарным знаком [1] ввиду различий во внешней форме, симметрии, смысловому значению и характеру изображения;
- словесный элемент «ФЕЯ» входит в состав многих товарных знаков, зарегистрированных на имя других правообладателей в отношении товаров 03 класса МКТУ.

К возражению приложены следующие материалы:

- распечатки из базы данных ФИПС, включающие регистрации со словесным элементом «ФЕЯ» – на 7 л.;

- копии статей из Толкового словаря русского языка С.И.Ожегова и Н.Ю.Шведовой, Москва, «Русский язык», 1999, - на 5 л.

В возражении выражена просьба об отмене решения экспертизы и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака для всех товаров 03 класса МКТУ, указанных в оспариваемой заявке.

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

С учетом даты 12.01.2004 поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя отмеченный выше Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированные в Минюсте Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, введенные в действие с 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени 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 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 сходство словесных обозначений определяется на основании фонетического, визуального и семантического критериев сходства.

Согласно пункту 14.4.2.3 Правил сходство изобразительных обозначений определяется на основании следующих признаков: внешняя

форма, наличие или отсутствие симметрии, смысловое значение, вид или характер изображения (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.), сочетание цветов и тонов.

Следует отметить, что признаки, указанные в пунктах 14.4.2.2 и 14.4.2.3 могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 14.4.2.4 комбинированные обозначения сравниваются:

с комбинированными обозначениями;

с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

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

В соответствии с пунктом 14.4.3 при установлении однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Оспариваемое обозначение представляет собой этикетку прямоугольной формы, включающую стилизованное изображение девочки в длинном платье с распущенными волосами и короной на голове. Вверху этикетки расположена надпись «МИЛЕНЬКАЯ ФЕЯ», выполненная оригинальным шрифтом, имитирующим рукописный шрифт. По низу платья девочки проходит лента с надписью «НЕБЕСНАЯ СВЕЖЕСТЬ», под ней – комбинированный товарный знак заявителя «NEFCO».

Регистрация знака испрашивается в оранжевом, сиреневом, светло-сиреневом, лиловом, темно-розовом, голубом, светло-голубом, белом, черном, желтом, синем, бежевом цветовом сочетании.

Анализ на тождество и сходство заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков показал следующее.

Заявленное обозначение является комбинированным, следовательно, определение сходства проводится в соответствии с пунктом 14.4.2.4 Правил.

Анализ заявленного обозначения показал, что в нем равное по значению положение занимают словесный элемент «МИЛЕНЬКАЯ ФЕЯ» и изображение девочки, именно на эти элементы падает основная роль в индивидуализации товара.

Согласно пункту 14.4.2.2 Правил словесный элемент «МИЛЕНЬКАЯ ФЕЯ» сравнивался со словесным товарным знаком «МАЛЕНЬКАЯ ФЕЯ» [3] и комбинированными товарными знаками [2], [4], содержащими вышеуказанный словесный элемент.

Анализ словосочетаний «МИЛЕНЬКАЯ ФЕЯ» и «МАЛЕНЬКАЯ ФЕЯ» показал следующее.

Сравниваемые словесные элементы состоят из двух слов (существительного и прилагательного), причем слово «фея» является общим в обоих обозначениях, а прилагательные «миленькая» и «маленькая» сходны по фонетическому признаку, обусловленному тождественным составом согласных, близким составом гласных, одинаковым количеством слогов, наличием совпадающих слогов и их расположением. Несмотря на разную семантику определений, слова «маленькая» и «миленькая» в словосочетании не изменяют существенным образом смысл слова «фея», поскольку использование уменьшительно-ласкательного суффикса -еньк-семантически сближает анализируемые словесные элементы, которые в целом обладают одинаковой положительно-эмоциональной окраской сказочного образа.

Указанное позволяет сделать вывод о фонетическом и семантическом сходстве сравниваемых словосочетаний «МИЛЕНЬКАЯ ФЕЯ» и «МАЛЕНЬКАЯ ФЕЯ».

Представленная заявителем информация о наличии регистраций, принадлежащих различным правообладателям и включающих словесный элемент «ФЕЯ», не может быть принята в качестве довода, т.к. анализ этих знаков не относится к существу данного дела.

Согласно пункту 14.4.2.3 изобразительный элемент заявленного обозначения сравнивался с изобразительным товарным знаком [1].

Анализ указанных обозначений показал, что они являются сходными по следующим признакам:

- внешняя форма (удлиненный силуэт девочки в длинном развевающемся платье с пояском в виде ленты, с длинными распущенными волосами и поднятой рукой, в боковом изображении, с развернутым на три четверти улыбающимся лицом);
- смысловое значение (сравниваемые изображения девочек стилизованы под сказочный персонаж маленькой феи, волшебницы, за счет таких атрибутов, как корона и волшебная палочка);
- характер изображения (стилизованное, условное);
- сочетание цветов (преобладание розово-сиреневых оттенков в изображении одежды, желтый цвет волос).

На основании изложенного можно сделать вывод, что заявленное обозначение способно ассоциироваться с противопоставленными товарными знаками, несмотря на их отдельные отличия.

Анализ однородности товаров 03 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака по заявке № 2004700218/50, и товаров 03 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки, показал, что они относятся к парфюмерно-косметическим, гигиеническим товарам, имеют одно и то же назначение, условия сбыта и круг потребителей. Эти товары относятся к категории недорогих товаров широкого потребления и краткосрочного пользования, в отношении которых высока опасность смешения используемых для их маркировки товарных знаков.

Таким образом, заявленное комбинированное обозначение со словесным элементом «МИЛЕНЬКАЯ ФЕЯ» сходно до степени смешения с противопоставленными товарными знаками [1] - [4] в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ.

Данный вывод позволяет считать, что решение экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона является правомерным.

В соответствии с изложенным Палата по патентным спорам

решила:

отказать в удовлетворении возражения от 03.11.2005 и оставить в силе решение экспертизы от 28.09.2005.