

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 23.03.2010 на решение федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2008735334/50, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Папа Карло», Московская область, г.Подольск (далее – заявитель), при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2008735334/50 с приоритетом от 10.11.2008 на имя заявителя было заявлено словесное обозначение «ПАПА КАРЛО», выполненное буквами русского алфавита в оригинальном шрифтовом исполнении. Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в отношении товаров 20 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

По результатам экспертизы заявленного обозначения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 28.01.2010 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для всех товаров заявленного перечня на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком «rappaKarla» по свидетельству №317614 с приоритетом от 06.05.2005, ранее зарегистрированным на имя иного лица в отношении товаров 20 класса МКТУ, однородных товарам тог же класса и связанных с ними услуг 35 класса МКТУ.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 23.03.2010, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака. Существо доводов возражения сводится к следующему:

- словесная часть противопоставленного товарного знака выполнена неразборчивым шрифтом и может восприниматься потребителем неоднозначно;

- прочтение слова в противопоставленном товарном знаке, как в кириллическом, так и в латинском написании может быть разным, а именно «POPPAKORLA», «POPPOKORLA», «PAPPOKORLA», «ФАФФАКARLA», «PAPPOКОLЛА». Наиболее очевидным является вариант прочтения «PAPPAКОLЛА»;

- существуют два товарных знака «ПАПА КАРЛО» по свидетельству №219469 и «PAPPAКОLЛА» по свидетельству №317614, зарегистрированных для услуг 42 класса МКТУ «дизайн», следовательно, эти обозначения были признаны несходными.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности от 28.01.2010 и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2008735334/50 в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров/услуг.

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам заявителем представлен первый лист заявки №2005710795/50 на регистрацию товарного знака (1).

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, Палата по патентным спорам считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (10.11.2008) поступления заявки №2008735334/50 на 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с требованиями 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 в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной, или 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.

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 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенными в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2 Правил.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (а) Правил, а именно: наличие близких и совпадающих звуков, 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, близость состава согласных, характер совпадающих частей обозначений, вхождение одного обозначения в другое, ударение.

Графическое сходство словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2 (б) Правил определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (в) Правил: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей; в частности, совпадение значения 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 различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представление о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака обозначение по заявке №2008735334/50 является словесным и состоит из словосочетания «ПАПА КАРЛО», выполненного в две строки буквами русского алфавита оригинальным шрифтом.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №317614 представляет собой комбинированное обозначение в виде квадрата светло-желтого цвета, на фоне которого расположены словесные элементы «раррапаркарла», выполненные красно-коричневым цветом. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 20 и услуг 42 классов МКТУ.

Следует отметить, что в комбинированном обозначении основным индивидуализирующим элементом является словесный элемент «раррапаркарла», поскольку именно на нем акцентирует свое внимание потребитель при восприятии обозначения в целом. В словесном элементе «раррапаркарла» присутствуют латинские шрифтовые единицы «r» и «l», которые свидетельствуют о написании обозначения в целом буквами латинского алфавита. Несмотря на оригинальное исполнение шрифтовых единиц, противопоставленное словесное обозначение прочитывается как «раррапаркарла».

Анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака показал, что они являются фонетически сходными, поскольку обладают высокой степенью звукового сходства, ввиду совпадения большей части звуков. Противопоставленный словесный элемент отличается от заявленного только одним последним звуком [a] в слове «Karla», который близок по звучанию со звуком [o] в безударной позиции, сдвоенные буквы «рр» в слове «рарра» читаются как звук [п].

Семантически сравниваемые обозначения ассоциируются с героям сказки А.Н.Толстого «[Золотой ключик, или Приключения Буратино](#)», что позволяет коллегии Палаты по патентным спорам признать обозначения сходными по семантическому признаку сходства.

Графически сравниваемые обозначения являются различными, однако данный признак носит второстепенный характер в силу превалирования фонетического и семантического сходства обозначений.

Заявленные товары 20 класса МКТУ «мебель для кухни» являются однородными товарам 20 класса МКТУ противопоставленного товарного знака, поскольку соотносятся между собой как род-вид, следовательно, имеют одно назначение, круг потребителей, вид материала, из которого они изготовлены.

Заявленные услуги 35 класса МКТУ связаны непосредственно с рекламой, торговлей, сборкой, установкой и т.д. товаров 20 класса МКТУ, в связи с чем их следует признать однородными этим товарам. Кроме того, услуги 35 класса МКТУ «оформление витрин» заявленного перечня являются однородными услугам 42 класса МКТУ «оформление интерьера».

Учитывая вышеизложенное, вывод экспертизы о сходстве заявленного обозначения по заявке №2008735334/50 и противопоставленного товарного знака по свидетельству №317614 до степени смешения является правомерным. Следовательно, заявленное обозначение по заявке №2008735334/50 противоречит требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам решила:  
**отказать в удовлетворении возражения от 23.03.2010 и оставить в силе решение Роспатента от 28.01.2010.**