

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 «pappaKarla» по свидетельству №317614 с приоритетом от 06.05.2005, ранее зарегистрированным на имя иного лица в отношении товаров 20 класса МКТУ, однородных товарам того 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», «ФАФФАКАРЛА», «PAPPOКОЛЛА». Наиболее очевидным является вариант прочтения «PAPPAКОЛЛА»;

- существуют два товарных знака «ПАПА КАРЛЮ» по свидетельству №219469 и «PAPPAКОЛЛА» 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, изложенным 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 «pappaKarla», 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 «pappaKarla», поскольку именно на нем акцентирует свое внимание потребитель при восприятии обозначения в целом. В словесном элементе «pappaKarla» присутствуют латинские шрифтовые единицы «г» и «l», которые свидетельствуют о написании обозначения в целом буквами латинского алфавита. Несмотря на оригинальное исполнение шрифтовых единиц, противопоставленное словесное обозначение прочитывается как «pappaKarla».

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 «pp» в слове «pappa» читаются как звук [п].

Семантически сравниваемые обозначения ассоциируются с героем 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.