

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 19.05.2010, поданное ООО «Бествей», Россия (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – решение Роспатента) от 22.03.2010 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2009704743/50, при этом установлено следующее.

Регистрация обозначения в качестве товарного знака по заявке №2009704743/50 с приоритетом от 12.03.2009 испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 09 класса МКТУ, указанных в перечне.

Согласно описанию заявки в качестве товарного знака заявлено словосочетание из двух слов «Маленькая колдунья» на русском языке, которое означает: занимающееся колдовством лицо женского пола юного возраста.

Решением Роспатента от 22.03.2010 заявленному обозначению было отказано в государственной регистрации товарного знака в отношении всех товаров, указанных в перечне заявки. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака ввиду его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя иного лица словесным товарным знаком «МАЛЕНЬКАЯ ФЕЯ» по свидетельству №213266[1] в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ. Вывод о сходстве сравниваемых обозначений сделан на основании фонетического тождества словесного элемента «МАЛЕНЬКАЯ», входящего в оба знака, а также противоположности заложенных в обозначения идей, понятий.

В возражении от 19.05.2010, поданном в Палату по патентным спорам, заявителем выражена просьба об отмене решения Роспатента и государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака ввиду того, что противопоставленный знак [1] не является сходным с заявленным обозначением по следующим причинам:

- слова «фея» и «колдунья» имеют в русском языке разное значение;
- согласно Толковому словарю русского языка Ушакова Д.Н. «фея» - волшебница, сверхественное женское существо, рожденное именно таким и не относящееся к человеческому роду, способное творить чудеса, как правило, выступает на стороне добра и, согласно западноевропейской мифологии, фея даже необходима в природе;
- в то же время, согласно тому же словарю «колдунья» - женщина, занимающаяся колдовством, как правило, является человеком, и научилась колдовать в процессе жизни;
- ввиду указанного у потребителей не может сложиться представления о принадлежности товаров 09 класса МКТУ, для маркировки которых предназначены сравниваемые обозначения, одному производителю;
- обозначения не являются сходными даже, несмотря на наличие в них прилагательного «маленькая», поскольку данный элемент является «слабым» по сравнению с существительными «фея» и «колдунья», которые являются «сильными» элементами сравниваемых знаков и имеют разное смысловое значение, что не позволяет ассоциировать их друг с другом.

Изучив материалы дела и выслушав присутствующих, Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (12.03.2009) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охранных способностей заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с подпунктом 2 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, 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 14.4.2.2 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 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 словосочетание «Маленькая колдунья», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Регистрация товарного знака испрашивается в отношении товаров 09 класса МКТУ: «аппаратура для записи, передачи, воспроизведения звука или изображений, магнитные носители информации, диски звукозаписи; оборудование для обработки информации и компьютеры; компьютерные программы и программное обеспечение любого вида, независимо от носителя записи или способа распространения, программное обеспечение, записанное на магнитном носителе или загруженное из внешней компьютерной сети».

Решение об отказе в регистрации товарного знака основано на наличии зарегистрированного ранее в отношении однородных товаров на имя иного лица товарного знака [1].

Противопоставленный товарный знак [1] представляет собой словосочетание «Маленькая фея», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита

Знак зарегистрирован, в частности, для следующих товаров 09 класса МКТУ: «аппаратура для записи, передачи, воспроизведения звука или изображений; магнитные носители информации, диски звукозаписи; оборудование для обработки информации и ЭВМ».

Сравнение перечней товаров 09 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, и для которых зарегистрирован товарный знак [1], свидетельствует об их однородности, а в ряде позиций – об их полной идентичности.

Сравнительный анализ сопоставляемых обозначений показал следующее.

Сравниваемые обозначения представляют собой словосочетания, состоящие из прилагательного и существительного. Прилагательное в обоих словосочетаниях одинаковое – «МАЛЕНЬКАЯ». Несмотря на указанное обстоятельство, сравниваемые обозначения не являются сходными в целом, поскольку логическое ударение в знаках падает на существительные «КОЛДУНЬЯ» и «ФЕЯ», которые относятся к так называемым «сильным» элементам обозначений. Сравнение «сильных» элементов заявленного обозначения и противопоставленного знака [1] показало, что они не являются сходными фонетически, что обусловлено разным количеством слогов, букв и звуков, разным их составом и расположением. Указанные обозначения также не являются сходными семантически в силу различия их смысловых значений. Так, слово «КОЛДУНЬЯ» ассоциируется с женщиной, обладающей сверхестественными («темными») силами, в отличие от слова «ФЕЯ», которое вызывает ассоциации с добной волшебницей, что также не позволяет ассоциировать сравниваемые знаки между собой. Поскольку графический фактор сходства словесных обозначений носит второстепенный характер, он не оказывает в данном случае существенного влияния на вывод коллегии об отсутствии сходства до степени смешения в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ заявленного обозначения и противопоставленного знака [1].

Таким образом, установлено, что заявленное обозначение по заявке №2009704743/50 и противопоставленный в заключении по результатам экспертизы

товарный знак [1] не являются сходными до степени их смешения в отношении однородных товаров, что свидетельствует о соответствии заявленного обозначения требованиям, установленным подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам

решила:

**удовлетворить возражение от 19.05.2010, отменить решение Роспатента от 22.03.2010 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2009704743/50 в отношении следующего перечня товаров:**

**В бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест происхождения товаров"**

(511)

09 – аппаратура для записи, передачи, воспроизведения звука или изображений, магнитные носители информации, диски звукозаписи; оборудование для обработки информации и компьютеры; компьютерные программы и программное обеспечение любого вида, независимо от носителя записи или способа распространения, программное обеспечение, записанное на магнитном носителе или загруженное из внешней компьютерной сети.

Приложение: сведения об уплате пошлины за регистрацию товарного знака на 1 л. в 1 экз.