

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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 ППС), рассмотрела возражение, поступившее в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 28.04.2016 (далее – Роспатент), поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Издательский Дом «Остров сокровищ», Москва (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2014713763, при этом установила следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2014713763 с приоритетом от 25.04.2014 на имя заявителя подано комбинированное обозначение



« **Пыхчик** ». Предоставление правовой охраны заявленному обозначению испрашивается в зеленом, желтом, голубом, черном, синем, бежевом, белом, розовом, коричневом и бордовом цветовом сочетании в отношении товаров 16, 28 классов МКТУ и услуг 41 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 25.01.2016 было 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 18, 28 классов МКТУ и всех услуг 41 класса МКТУ, указанных в перечне заявки, на основании пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени



смешения с серией комбинированных товарных знаков « »,



« », « », « », (свидетельство №509648 с



приоритетом от 06.12.2012, свидетельства №492031, №492030, №493147 с приоритетом от 14.09.2011), ранее зарегистрированных на имя Общества с ограниченной ответственностью «АА студио», 123022, Москва, ул. Декабрьская Б., 1А, в отношении однородных товаров 16, 28 классов и услуг 41 класса МКТУ.

В поступившем 28.04.2016 возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявленное обозначение не является сходным до степени смешения с противопоставленной серией товарных знаков, так как изобразительные элементы выполнены в разной графической манере, имеют разную форму, разное цветовое сочетание;

- заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №492031, №492030, №493147 включают в свой состав разные словесные элементы, что усиливает их несходство;

- заявителю принадлежит исключительное право на серию товарных знаков с изображением железнодорожного транспорта (свидетельства №554070, №554213, №554215, №554214);

- заявленное обозначение используется в детском журнале «ПАРОВОЗИК», который издается заявителем длительное время, а противопоставленные товарные

знаки представляют собой изображения персонажей мультфильма «Паровозик Тишка», в связи с чем смешение знаков невозможно.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 25.01.2016 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2014713763 в отношении всех товаров 16, 28 классов МКТУ и услуг 41 класса МКТУ.

В подтверждение своих доводов заявитель представил журнал «ПАРОВОЗИК» [1].

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (25.04.2014) поступления заявки №2014713763 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя вышеуказанный Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 № 4322 (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 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с положениями пункта 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями; с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2., 14.4.2.3 Правил, а также исследуется

значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Сходство изобразительных обозначений согласно положениям пункта 14.4.2.3 Правил определяется на основании следующих признаков: внешняя форма; наличие или отсутствие симметрии; смысловое значение; вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.); сочетание цветов и тонов.

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

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил 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.

Заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение



« **ПЫХЧИК** », состоящее из изобразительного элемента в виде стилизованного изображения детской игрушки (электровоза), под которым расположен словесный элемент «ПЫХЧИК», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Предоставление правовой охраны заявленному обозначению испрашивается в зеленом, желтом, голубом, черном, синем, бежевом, белом, розовом, коричневом и бордовом цветовом сочетании в отношении товаров 16, 28 классов МКТУ и услуг 41 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №509648 [1]



представляет собой изобразительное обозначение «» в виде стилизованного изображения железнодорожного транспорта. Знак зарегистрирован в фиолетовом, сиреневом, тёмно-розовом, чёрном, серо-голубом, сером, голубом, чёрном, белом цветовом сочетании.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №492031 [2]



представляет собой комбинированное обозначение «», состоящее из стилизованного изображения железнодорожного транспорта на боковой части которого, расположен словесный элемент «Тишка», выполненный стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Знак зарегистрирован в чёрном, красном, белом, жёлтом, голубом, оттенках голубого, красного, серого, синего и синем цветовом сочетании.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №492030 [3]



представляет собой комбинированное обозначение «», состоящее из стилизованного изображения железнодорожного транспорта на боковой части которого, расположен словесный элемент «Гоша», выполненный стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Знак зарегистрирован в черном, красном, розовом, зеленом, сером, синем, бежевом, голубом цветах и оттенках бежевого, голубого, синего, зеленого, серого цвета.



представляет собой комбинированное обозначение «», состоящее из стилизованного изображения железнодорожного транспорта на боковой части которого, расположен словесный элемент «СУВОРИК», выполненный стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Знак зарегистрирован в чёрном, белом, красном, сером, синем, голубом, жёлтом, фиолетовом, оттенках красного, голубого, жёлтого цветовом сочетании.

Противопоставленные товарные знаки [1-4] зарегистрированы, в том числе в отношении товаров 16, 28 классов МКТУ и услуг 41 класса МКТУ.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Товары 16, 28 классов МКТУ и услуги 41 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация заявленного обозначения, являются однородными товарам и услугам, в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленным товарным знакам [1-4], поскольку они либо совпадают, либо относятся к одному виду товаров или услуг, имеют одно назначение, одинаковый круг потребителей, условия реализации/оказания. Однородность товаров и услуг заявителем в возражении не оспаривается.

Необходимо отметить, что несмотря на то, что все противопоставленные товарные знаки [1-4] принадлежат одному лицу – ООО «АА студио», Москва, они не объединяются в одну серию товарных знаков, так как в них отсутствует повторяющийся элемент.

При сравнении заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1-4] можно выявить ряд отличий, которые позволяют потребителю различать сравниваемые обозначения.

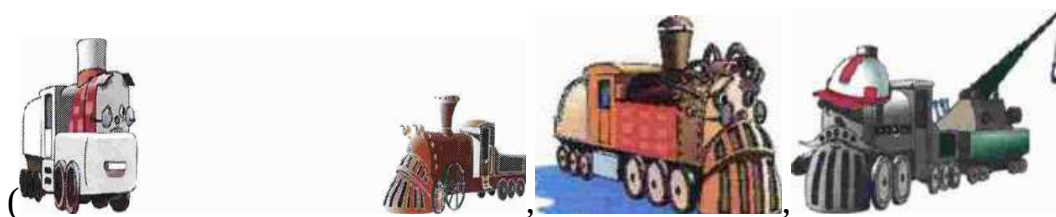
Заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки [1-4] выполнены в разных стилях, представляют собой изображения различных

персонажей (персонаж детского журнала «ПАРОВОЗИК»/персонажи известного мультфильма «Паровозик Тиша»).

Визуальные различия заключаются в том, что заявленное обозначение выполнено в виде стилизованного изображения детской игрушки (электровоза) с прорисованными глазами, улыбающимся ротиком, тогда как в противопоставленных товарных знаках есть только глаза, а также присутствуют детали, характерные именно для той разновидности железнодорожного транспорта, которую они представляют. Также сравниваемые обозначения имеют разное цветовое сочетание (зеленый, желтый, голубой, черный, синий, бежевый, белый, розовый, коричневый, бордовый / фиолетовый, сиреневый, тёмно-розовый, чёрный, серо-голубой, серый, голубой, чёрный, белый / чёрный, красный, белый, жёлтый, голубой, синий, оттенки голубого, красного, серого, синего/ черный, красный, розовый, зеленый, серый, синий, бежевый, голубой, оттенки бежевого, голубого, синего, зеленого, серого / чёрный, белый, красный, серый, синий, голубой, жёлтый, фиолетовый, оттенки красного, голубого, жёлтого). Кроме того, в заявленном обозначении присутствует стилизованное изображение прожектора, которое отсутствует в противопоставленных товарных знаках.

Необходимо также отметить, что входящие в состав сравниваемых обозначений словесные элементы (ПЫХЧИК/ТИШКА/ГОША/СУВОРИК) и отсутствие словесного элемента в противопоставленном товарном знаке [1] усиливают несходство сравниваемых обозначений в целом, поскольку будут ассоциироваться в сознании потребителей с конкретным персонажем.

Кроме того, коллегия также учла, что заявитель является правообладателем товарных знаков, представляющих собой стилизованную детскую игрушку в виде устаревшего железнодорожного транспортного средства



свидетельства

№554070, №554213, №554212, №554214), тогда как противопоставленные товарные

знаки представляют собой стилизованный современный железнодорожный транспорт.

Принимая во внимание изложенное выше, коллегия усматривает, что знаки производят разное зрительное впечатление и ассоциативное восприятие, обуславливающие отсутствие возможности их смешения в гражданском обороте.

Резюмируя вышеизложенное, следует указать, что заявленное обозначение соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса и, соответственно, основания для отказа в государственной регистрации товарного знака по заявке №2014713763 отсутствуют.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 28.04.2016, отменить решение Роспатента от 25.01.2016 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2014713763.