

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

коллегии по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном Гражданским кодексом 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 от 13.11.2014, поданное Дисней Энтерпрайзис, Инк., корпорация штата Делавэр, США (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2012744829, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2012744829, поданной 20.12.2012, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 05, 10, 12 и услуг 38 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), перечисленных в перечне заявке, в черном, голубом, белом, серебристом, красном, темно-красном цветовом сочетании.



В качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение , в верхней части которого расположены словесный элемент «DISNEY», выполненный буквами латинского алфавита оригинальным шрифтом, словесный элемент «PIXAR», выполненный буквами латинского алфавита стандартным шрифтом, в нижней части обозначения – изобразительный элемент в виде стилизованного изображения эмблемы машины, внутри которого помещен словесный элемент «ТАЧКИ», исполненный буквами русского алфавита оригинальным шрифтом.

Роспатентом 16.10.2014 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2012744829 в отношении товаров 05, 10 и услуг 38 классов МКТУ заявленного перечня. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что в отношении товаров 12 класса МКТУ, приведенных в перечне заявки, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с комбинированным товарным знаком со словесным элементом «ТАЧКИ СЕТЬ МАГАЗИНОВ АВТОТОВАРОВ», ранее зарегистрированным на имя иного лица в отношении однородных товаров 12 класса МКТУ (свидетельство №344543 с приоритетом от 01.12.2006).

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило возражение от 13.11.2014, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель считает, что не все товары 12 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленному товарному знаку, однородны заявленным товарам 12 класса МКТУ;

- товары 12 класса МКТУ, указанные в перечне противопоставленной регистрации, являются принадлежностями для автомобилей. Заявленный перечень товаров 12 класса МКТУ включает товары, а именно: «верх откидной для детских колясок; весла; коляски детские; тележки для гольфа; тележки для продуктов; чехлы для детских колясок», не имеющие какого-либо отношения к автомобилям и наземным транспортным средствам. Сопоставляемые товары неоднородны, так как имеют разное назначение и круг потребителей, различные условия реализации (в магазинах, торгующих автомобильными деталями, узлами и принадлежностями, не продаются коляски детские и аксессуары для них, весла, тележки для продуктов, тележки для гольфа);

- сравниваемые обозначения не являются сходными. Несмотря на наличие словесного элемента «ТАЧКИ» в сравниваемых обозначениях, в целом их фонетика существенно отличается, поскольку они включают разное количество слов, слова имеют различный состав гласных и согласных и разную длину фонетических рядов;

- заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак производят совершенно разное зрительное впечатление в связи с тем, что они выполнены в разной графической манере и цветовой гамме;

- словесные элементы знаков различаются семантически, так как заявленное обозначение представляет собой название мультфильма заявителя, а также содержит слово «DISNEY», которое определенным образом указывает именно на заявителя, в связи с чем заявленное обозначение не может быть смешано с каким-либо иным обозначением.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 16.10.2014 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2012744829 в отношении части товаров 12 класса МКТУ «верх откидной для детских колясок; весла; коляски детские; тележки для гольфа; тележки для продуктов; чехлы для детских колясок».

С возражением заявителем были представлены следующие материалы:

- распечатка с сайта Википедия: статья «Автомобиль» – [1];
- распечатка с сайта Википедия: статья «Повозка» – [2];
- распечатка с сайта Википедия: статья «Весло» – [3];
- распечатка с сайта Википедия: статья «Аксессуары для гольфа» – [4];
- распечатка с сайта Википедия: статья «Торговое и складское оборудование» – [5];
- распечатка с сайта Википедия: статья «Тачки» – [6];
- информация об аксессуарах детских колясок из сети Интернет – [7];
- информация о правообладателе противопоставленного товарного знака из сети Интернет – [8];
- результат поиска слова «Тачки» в поисковой системе Яндекс – [9].

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (20.12.2012) подачи заявки №2012744829 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 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, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с указанными товарными знаками, допускается лишь с согласия правообладателя.

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 требованиями пункта 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и 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, 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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.

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 требованиями 14.4.2.3 Правил сходство изобразительных обозначений определяется на основании следующих признаков: внешняя форма;

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

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления 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.

Рассматриваемое обозначение представляет собой комбинированное обозначение



, в верхней части которого расположены словесный элемент «DISNEY», выполненный буквами латинского алфавита оригинальным шрифтом, словесный элемент «PIXAR», выполненный буквами латинского алфавита стандартным шрифтом, в нижней части обозначения расположен изобразительный элемент в виде стилизованного изображения эмблемы машины со словесным элементом «ТАЧКИ», выполненным буквами русского алфавита оригинальным шрифтом.

В качестве сходного до степени смешения с заявленным обозначением в заключении экспертизы указан товарный знак по свидетельству №344843 – (1).

Противопоставленный знак (1) представляет собой комбинированное обозначение



, выполненное в виде стилизованного изображения флага с шашечным рисунком, на фоне которого расположен изобразительный элемент в виде прямоугольника с закругленными углами, внутри которого помещен словесный элемент «ТАЧКИ», выполненный оригинальным шрифтом буквами русского алфавита, и словесный элемент «СЕТЬ МАГАЗИНОВ АВТОТОВАРОВ» (неохраняемый элемент знака), выполненный стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Правовая охрана знаку предоставлена в белом, желтом, красном, светло-сером, черном цветовом сочетании в отношении товаров 02, 06, 09, 11, 12, 17 и услуг 35, 37 классов МКТУ.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного знака (1) показал, что они содержат в своем составе словесный элемент «ТАЧКИ», однако указанное обстоятельство не свидетельствует о сходстве сравниваемых обозначений в целом.

Данное утверждение обусловлено тем, что помимо словесного элемента «ТАЧКИ» в состав заявленного обозначения включены дополнительные словесные элементы «DISNEY» и «PIXAR», а в состав знака (1) – словосочетание «СЕТЬ МАГАЗИНОВ АВТОТОВАРОВ», которые придают сравниваемым обозначениям отличное друг от друга звучание. Сравнимые обозначения имеют разное количество слов, букв, слогов, согласных, гласных, что свидетельствует о разной фонетической длине и несходстве звучания обозначений в целом.

С точки зрения семантики сравнительный анализ словесных элементов «DISNEY PIXAR ТАЧКИ» заявленного обозначения и «ТАЧКИ СЕТЬ МАГАЗИНОВ АВТОТОВАРОВ» противопоставленного знака (1) показал, что их смысловая нагрузка различна ввиду нижеследующего.

Заявленное обозначение включает словесный элемент «DISNEY» (Дисней - в настоящее время является одной из крупнейших голливудских студий, основная кинематографическая студия) и словесный элемент «ТАЧКИ» (Тачки (англ. Cars) название известного анимационного фильма студии Дисней (лирическая комедия режиссёра Джона Лассетера), премьера которого в России состоялась в 2006 года. В 2011 году вышел на экраны анимационный фильм «Тачки 2», ставший продолжением довольно успешного мультфильма «Тачки» (см. сайт Википедия). В связи с указанным, словесный элемент «ТАЧКИ» заявленного обозначения воспринимается как название известного мультипликационного фильма студии Дисней.

В противопоставленном знаке (1) наличие словесного элемента «СЕТЬ МАГАЗИНОВ АВТОТОВАРОВ» (торговое предприятие товаров, относящихся к автомобилям) придает определенный смысл знаку в целом, в связи с чем словесный

элемент «ТАЧКИ» противопоставленного знака (1) будет восприниматься потребителями как название сети магазинов автотоваров.

Таким образом, в сравниваемые словесные элементы заложены различные понятия, что позволяет признать их семантически несходными.

Различие знаков также усугубляется их визуальным несхождением, поскольку сравниваемые обозначения производят различное зрительное впечатление в силу наличия в их составах различных оригинальных изобразительных элементов, выполнения словесных элементов в сравниваемых обозначениях буквами разного алфавита, а также исполнение в заявленном обозначении словесного элемента «ТАЧКИ» в оригинальной графике.

Сравнение перечней сопоставляемых товаров 12 класса МКТУ противопоставленного знака (1) и товаров, в отношении которых заявитель испрашивается правовую охрану товарного знака по заявке №2012744829, с целью определения их однородности показало, что сопоставляемые товары неоднородны, так как несмотря на то, что относятся к 12 классу МКТУ, все же они имеют ряд существенных отличий, а именно разное назначение и область применения, разный круг потребителей и рынок сбыта.

Коллегия также принимает во внимание тот факт, что заявитель является правообладателем серии товарных знаков, в основу которой положен элемент

«DISNEY» (товарные знаки: **DISNEY Тачки** по свидетельству №529697,



по свидетельству №539524,



по свидетельству №264576,



по свидетельству №526277



по свидетельству №439909 и

др.), в связи с чем заявленное обозначение будет восприниматься как один из вариантов серии товарных знаков заявителя, что способствует узнаваемости товаров заявителя потребителями в гражданском обороте.

Таким образом, заявленное обозначение в отношении уточненного перечня товаров 12 класса МКТУ соответствует требованиям, изложенным в пункте 6 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение от 13.11.2014, изменить решение Роспатента от 16.10.2014 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2012744829.