

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, 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, с изменениями, внесенными приказом Роспатента от 11.12.2003 № 164, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 18.12.2003, регистрационный № 5339, рассмотрела возражение от 05.06.2008, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «МЕДВЕЖОНОК «ПАНДА», Москва, (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – Роспатент) от 24.01.2008 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2006718688/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке № 2006718688/50 с приоритетом от 06.07.2006 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 25 класса МКТУ, указанных в перечне.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «MEDVEJONOK PANDA»(МЕДВЕЖОНОК ПАНДА), выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Роспатентом принято решение от 24.01.2008 об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех товаров, указанных в перечне заявки. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании п. 6 ст. 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс).

Указанное обосновано тем, что заявленное обозначение «MEDVEJONOK PANDA» сходно до степени смешения со знаком «PANDA» по международной регистрации № 549219 [1], произведенной ранее на имя иного лица в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ.

В заключении также указано, что словесный элемент «MEDVEJONOK» заявленного обозначения не придает ему дополнительной различительной

способности, поскольку «PANDA» - хищное млекопитающее из семейства медвежьих, а «MEDVEJONOK» - это детеныш медведя.

В возражении от 05.06.2008, поступившем в Палату по патентным спорам, заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение в отличие от противопоставленного товарного знака представляет собой словосочетание, состоящее из двух слов, воспринимающееся как единая лексическая конструкция;

- заявленное обозначение состоит из двух слов, 15 звуков, 6 слогов, противопоставленный товарный знак – из одного слова, 5 звуков и 2 слогов;

- сравниваемые обозначения не сходны фонетически из-за разного количества слов и слогов, разного состава гласных и согласных;

- визуальное отличие обусловлено расположением слов и различными шрифтами;

- звуковое сходство имеется только у слова «PANDA», которое не занимает доминирующего положения в заявленном обозначении;

- заявленное обозначение воспринимается как указание на что-то маленькое, ласковое, ведь речь идет о детеныше, о медвежонке;

- в связи с этим сравниваемые обозначения не сходны в целом, что свидетельствует о соответствии заявленного обозначения требованиям российского законодательства по товарным знакам;

- заявитель работает на российском рынке с 17.05.2001, принимал участие в 18-й специализированной выставке «MOSSHOES» и награжден дипломом Российского фонда защиты потребителей.

На основании изложенного заявитель просит удовлетворить возражение и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении следующих товаров 25 класса МКТУ: «ботинки детские; обувь детская; обувь пляжная детская; обувь спортивная детская».

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

С учетом даты (06.07.2006) поступления заявки № 2006718688/50 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака составляет Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.92 №3520-1, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ, введенным в действие с 27.12.2002 (далее - Закон), 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 пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (если заявки на них не отозваны) или охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров 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 пунктом (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) и (г) пункта 14.4.2.2. Правил.

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

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 определяется 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 определяется на основании признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (в) Правил.

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. Так же принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

По заявке № 2006718688/50 испрашивается регистрация в качестве товарного знака словесного обозначения «MEDVEJONOK PANDA», выполненного стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Регистрация испрашивается для товаров 25 класса МКТУ.

Противопоставленный знак [1] представляет собой слово «PANDA», выполненное строчными буквами латинского алфавита белого цвета на фоне черного прямоугольника. Знаку предоставлена охрана на территории Российской Федерации для товаров 25 класса МКТУ.

Сравнительный анализ на тождество и сходство заявленного обозначения и противопоставленного знака [1] показал следующее.

Сопоставление словесных элементов «MEDVEJONOK PANDA» и «PANDA» показывает их фонетическое сходство, обусловленное вхождением одного

обозначения в другое, причем знак «PANDA» фонетически тождествен словесному элементу «PANDA» заявленного обозначения.

В заявленном обозначении словесный элемент «PANDA»(ПАНДА – хищное млекопитающее семейства медвежьих) является доминирующим и именно на него падает логическое ударение, в то время как словесный элемент «MEDVEJONOK»(транслитерация буквами русского алфавита МЕДВЕЖОНОК, как указано в описании обозначения) является вспомогательным словом, определением, характеризующим панду, указывая на то, что эта панда является детенышем, т.е. медвежонком, а не медведем. При этом следует отметить, что медвежонок панда не перестает быть пандой.

Таким образом, смысловое сходство сравниваемых обозначений достигнуто за счет совпадения одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение.

Что касается визуального сходства, то графическая проработка рассматриваемых словесных элементов существенно не влияет на их общее зрительное впечатление, так как оба обозначения выполнены буквами одного алфавита (латинского).

Таким образом, имеет место включение в заявленное обозначение в качестве «сильного» элемента фонетически и семантически тождественного словесного элемента, исключительные права на который принадлежат иному лицу.

В силу вышеуказанного рассматриваемые обозначения будут ассоциироваться друг с другом в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Сравнительный анализ перечня товаров 25 класса МКТУ, указанных в заявке № 2006718688/50, в отношении которых вынесено решение об отказе в регистрации, и перечня товаров, указанных в международной регистрации [1], показал, что они являются однородными, так как соотносятся друг с другом как род/вид (обувь/обувь детская), имеют близкое назначение, выполнены из одного и того же материала, а также имеют одинаковые условия реализации.

Установленное коллегией Палаты по патентным спорам сходство сопоставляемых обозначений до степени смешения в отношении однородных

товаров 25 класса МКТУ свидетельствует о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона и, следовательно, о правомерности решения экспертизы.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 05.06.2008 и оставить в силе решение Роспатента от 24.01.2008 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2006718688/50.