

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 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 от 22.03.2012, поданное ИП Павловой И.М., Украина (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2010721375/50, при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2010721375/50 с приоритетом от 01.07.2010 на имя заявителя было подано комбинированное обозначение. В соответствии с описанием, приведенным в заявке, обозначение содержит изобразительный элемент в виде стилизованного изображения Арлекина, и словесный элемент «APLEKINDER», выполненный в оригинальном графическом исполнении, визуальное разделение на две части: первая часть «APLE-» является сокращением от слова «Арлекин», а вторая часть – немецким словом KINDER, что в переводе на русский язык означает «ребенок». Словесное обозначение размещено по дуге в вертикальной ориентации сверху от поднятой руки арлекина и справа от него.

Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в красном, черном, белом, желтом, голубом, зеленом, оранжевом и розовом цветовом сочетании, в отношении товаров 25 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 11.10.2011 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2010721375/50. 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 «Арлекино Arlecchino», правовая охрана которому предоставлена на имя другого лица в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ (свидетельство №134046, приоритет от 16.06.1994).

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 22.03.2012, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента от 11.10.2011, аргументируя его следующими доводами:

- несмотря на тождество начальных частей [АРЛЕ-] сравниваемых обозначений Арлекино - АРЛЕKINDER, словесные элементы имеют разные третий [-КИН-] - [-КИ-] и четвертые слоги [-ДЭР] - [-НО] соответственно;

- в заявленном обозначении конечная часть [ДЭР] придает всему словесному элементу выраженное немецкое звучание, в противопоставленном товарном знаке конечная часть [-НО] придает итальянское звучание;

- отсутствует полное фонетическое вхождение одного обозначения в другое;

- таким образом, между сравниваемыми обозначениями отсутствует фонетическое сходство;

- заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак производят различное зрительное впечатление в виду разного исполнения словесных элементов и наличия несходных изобразительных элементов;

- семантика, заложенная в сравниваемые обозначения, различна: противопоставленный товарный знак вызывает у потребителя ассоциацию с товарами для маскарадов, лицедейства, развлечений, поскольку семантика слова Арлекино - Арлекин – популярный персонаж итальянской комедии, в то время как заявленное обозначение «АРЛЕKINDER» (в котором первая часть «АРЛЕ-» является сокращением от «арлекин», а вторая часть – немецким словом KINDER – киндер) вызывает у потребителя ассоциацию с яркими, забавными веселыми, привлекательными товарами для детей.

С учетом изложенного, заявитель просит отменить решение Роспатента от 11.10.2011 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2010721375/50 в отношении всех заявленных товаров 25 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (01.07.2010) поступления заявки №2010721375/50 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.

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 и 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 пункта 14.4.2.3 Правил сходство изобразительных обозначений определяется на основании следующих признаков, а именно: 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 по заявке №2010721375/50 представляет собой комбинированное обозначение, в состав которого входят изобразительный элемент в виде стилизованной фигуры Арлекина и расположенный справа от изобразительного словесный элемент «ARLEKINDER», в котором первая часть «ARLE-» выполнена буквами русского алфавита, вторая часть «-KINDER» - буквами латинского алфавита. Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в красном, черном, белом, желтом, голубом, зеленом, оранжевом, розовом цветовом сочетании, отношении товаров 25 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №134046 представляет собой комбинированное обозначение, включающее словесные элементы «ARLECCHINO» и «АРЛЕКИНО» (представляющий собой его транслитерацию), выполненные стандартным шрифтом буквами русского и латинского алфавитов, и изобразительный элемент в виде геометрической фигуры из разноцветных ромбов. Правовая охрана предоставлена в белом, черном, желтом, красном, фиолетовом, синем, пурпурном, зеленом, розовом цветовом сочетании, в отношении товаров и услуг 01-42 классов МКТУ.

С точки зрения фонетики анализ словесных элементов «АРЛЕKINDER» и «АРЛЕКИНО/ARLECCHINO» показал их сходство, обусловленное тождеством звучания начальных частей «АРЛЕКИН/ARLECCHIN-» - «АРЛЕKIN», на которые в большей степени акцентируется внимание потребителей.

Анализ смыслового значения показал следующее.

В заявленном обозначении крупным планом расположен изобразительный элемент, выполненный в виде стилизованного изображения персонажа итальянской комедии – Арлекина. Рядом с изобразительным элементом расположен словесный элемент «АРЛЕKINDER», который как было отмечено выше состоит из двух частей АРЛЕ- и -KINDER. Вместе с тем при наличии изобразительного элемента в словесной части знака выделяется часть «АРЛЕKIN-», фонетически воспроизводящая слово «Арлекин». В силу указанного, при восприятии заявленного обозначения в целом в сознании потребителя формируется единый образ персонажа итальянской комедии.

В противопоставленном товарном знаке словесный элемент «ARLECCHINO», который в переводе с итальянского языка слово имеет значение Арлекин - традиционный персонаж итальянской комедии дель арте (см. Яндекс-словари) вместе с изобразительным элементом в виде разноцветных ромбов (которые присуще в расцветке костюма Арлекина) также формируют целостный образ персонажа итальянской комедии.

В силу указанного сравниваемые обозначения будут вызывать у потребителя сходные смысловые ассоциации, связанные с комедийным персонажем - Арлекин.

Что касается визуально признака сходства, то следует отметить, что между заявленным обозначением и противопоставленным ему товарным знаком имеются отдельные визуальные различия, однако указанное является несущественным, поскольку ассоциация обозначений друг с другом обусловлена фонетическим сходством словесных элементов и присутствием изображений атрибутов персонажа итальянской комедии дель арте - Арлекина.

Изложенное выше обуславливает вывод о сходстве сравниваемых обозначений в целом.

Сравнение перечней товаров с целью определения их однородности показало, что сопоставляемые товары 25 класса МКТУ однородны, поскольку они соотносятся между собой как род-вид.

Таким образом, оспариваемое решение Роспатента следует признать правомерным, а вывод о сходстве до степени смешения заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по свидетельству №134046 в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ обоснованным.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

отказать в удовлетворении возражения от 22.03.2012, оставить в силе решение Роспатента от 11.10.2011.