

Палата по патентным спорам в порядке, установленном Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56 и зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520, рассмотрела возражение от 02.02.2006, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Производственно-коммерческая фирма «Майдан», г. Казань (далее - заявитель), на решение Федерального института промышленной собственности (далее – решение экспертизы) от 12.08.2005 о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака по заявке № 2004720692/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке № 2004720692/50 с приоритетом от 06.09.2004 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя Общества с ограниченной ответственностью «Производственно-коммерческая фирма «Майдан», г. Казань, в отношении товаров 30, 43 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, содержащее словесный элемент «Сытый папа» и изобразительный элемент, выполненный в виде изображений мужчины и вилки, а также общей изобразительной части.

Решением экспертизы от 12.08.2005 заявленное обозначение зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении товаров 30 класса МКТУ «кофе, чай, какао, сахар, рис, тапиока (маниока), саго, заменители кофе, мука и зерновые продукты, кондитерские изделия, мороженое, мед, сироп из патоки, дрожжи, пекарные порошки, соль, горчица, уксус, приправы, пряности, пищевой лед» и услуг 43 класса МКТУ: «обеспечение временного проживания».

В отношении остальных товаров и услуг, указанных в перечне заявки, заявленному обозначению отказано в регистрации в качестве товарного знака, т.к. выявлены сходные товарные знаки,

препятствующие его регистрации для однородных товаров и услуг, а именно:

- для однородных товаров 30 класса комбинированный товарный знак со словесным элементом «Сытый папа», зарегистрированный под № 257870 на имя Общества с ограниченной ответственностью «Лина», Рязанская обл., г. Рязань, с приоритетом от 05.04.2002 [1];

- словесный товарный знак «СЫТЫЙ ПАПА» по свидетельству № 202791, приоритет от 30.12.99, зарегистрированный на имя ОАО «Владалко» для части однородных услуг 42 класса: услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками» [2].

В решении также отмечено, что заявленные услуги 43 класса: «услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками» однородны услугам 42 класса, указанным в свидетельстве № 202791 [2].

В решении экспертизы сделан вывод о том, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака (знака обслуживания) для части товаров и услуг на основании положений пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" от 23.09.1992 № 3520-1, введенного в действие с 17.10.1992, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 № 166-ФЗ (далее - Закон), и пунктов 2.8 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, зарегистрированных в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный № 4322, введенных в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В возражении от 10.11.2005, поданном в Палату по патентным спорам, заявитель выразил свое несогласие с решением экспертизы, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное комбинированное обозначение «Сытый папа» действительно является сходным до степени смешения с товарными знаками «Сытый папа», зарегистрированными под №№ 257870 и 202791 по фонетическому признаку словесных элементов;

- сравниваемые обозначения не сходны по графическому признаку вследствие разного зрительного впечатления;

- в заявленном обозначении слово «сытый» написано в стилизованной, оригинальной манере, где буква «т» изображена в виде вилки, что косвенно вызывает ассоциацию с направленностью деятельности фирмы;

- в товарном знаке № 257870 слово «сытый» написано под общим наклоном, без стилизации отдельных букв;

- товарный знак № 202791 выполнен стандартным шрифтом в черно-белой цветовой гамме;

- графическое отличие усиливает различие знаков;

- разница изобразительного элемента в заявленном обозначении и в противопоставленном товарном знаке, зарегистрированном под № 257870, очевидна ввиду различия внешней формы, так как изобразительный элемент товарного знака по свидетельству № 257870 имеет округлую форму выдуманного сказочного персонажа, отдаленно напоминающего человеческий образ, тогда как заявленное нами обозначение имеет совершенно четкое изображение человеческой фигуры с головы до плеч;

- сравниваемые обозначения имеют разную цветовую гамму, так как заявлено обозначение в черно-белом цветовом сочетании, а товарный знак [2] охраняется в следующем цветовом решении: красный,

синий, белый, розовый, бежевый, желтовато-розовый, черный, темно-фиолетовый, серый;

- заявленное комбинированное обозначение представляет собой характерное, законченное графическое исполнение в виде сочетания словесного и изобразительного элементов;

- товары 30 класса МКТУ «хлебобулочные изделия», указанные в заявленном перечне, не являются однородными товарам 30 класса «равиолли», указанным в противопоставленном свидетельстве № 257870;

- различие заявленного обозначения и противопоставленных знаков обусловлено визуальными признаками, а также наличием неоднородных товаров и услуг, что исключает возможность введения потребителя в заблуждение;

- фирма существует более 6 лет и имеет свой постоянный круг потребителей, вложено 790 000 рублей в рекламную деятельность, что позволяет сделать вывод о том, что данный товарный знак известен и узнаваем среди потенциальных потребителей;

- круг потребителей товаров с заявленным обозначением ограничен территориально, в рамках Республики Татарстан, следовательно, условия сбыта и потребительский круг различны.

На основании изложенного в возражении выражена просьба зарегистрировать товарный знак «Сытый папа» в отношении товаров 30 класса МКТУ «хлебобулочные изделия» и услуг 43 класса МКТУ «услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками».

К возражению приложены копии документов, подтверждающих профессиональную и рекламную деятельность фирмы-заявителя.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения частично убедительными.

В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 11.12.2002 № 166-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» и с учетом даты 06.09.2004 поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Закон и Правила ТЗ.

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени их смешения, в частности, с товарными знаками, ранее зарегистрированными или заявленными на регистрацию в Российской Федерации на имя другого лица в отношении однородных товаров.

При установлении однородности товаров (услуг) определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров (услуг), их назначение, вид материала, из которых они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки (пункт (14.4.3) Правил).

Степень однородности товаров (услуг) тесно связана со степенью сходства обозначений, предназначенных для их маркировки. Чем сильнее степень сходства, тем выше опасность смешения производителей, и, следовательно, шире диапазон товаров (услуг), которые должны рассматриваться как однородные.

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 (14.4.2.4) Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с

теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы. В состав заявленного комбинированного обозначения входят словесный и изобразительный элементы.

Сходство словесных обозначений (пункт (14.4.2.2) Правил) может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в подпунктах (а) – (в) упомянутого пункта 14.4.2.2 Правил.

Сходство изобразительных обозначений (пункт (14.4.2.3) Правил) определяется на основании смыслового значения, вида и характера изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.), сочетания цветов и тонов.

Перечисленные признаки могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.3 Правил).

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака обозначение «Сытый папа» является комбинированным, словесный элемент которого выполнен письменными буквами русского алфавита оригинальным шрифтом с заглавными буквами «С» и «П». В слове «Сытый» буква «т» изображена в виде вилки. Изобразительный элемент имеет стилизованный, несколько карикатурный характер и выполнен в виде мужчины, держащего упомянутую вилку.

Решение экспертизы в части отказа в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 30 и услуг 43 классов МКТУ основано на наличии ранее зарегистрированных в отношении однородных товаров на имя иных лиц товарных знаков [1], [2].

Товарный знак [1] представляет собой комбинированное обозначение, словесный элемент «Сытый папа» которого выполнен письменными буквами русского алфавита оригинальным шрифтом с

заглавной первой буквой «С» и расположен под некоторым углом на изобразительном элементе, представляющем собой изображение усатого мужчины в характерной карикатурной манере.

Сопоставляемые комбинированные обозначения содержат фонетически и семантически тождественный словесный элемент «Сытый папа». Изобразительные элементы сравниваемых обозначений представляют собой карикатурное изображение пухленького довольного мужчины (сытого папы). Хотя указанные изображения и отличаются друг от друга (в заявленном обозначении стилизованное изображение «сытого папы» выполнено только до плеч, а в противопоставленном товарном знаке – «папа» представлен с руками и ногами в больших ботинках), смысловое значение изобразительного элемента, карикатурный вид и характер изображения обуславливают вывод о сходстве сравниваемых обозначений в целом, поскольку в целом они производят одинаковое зрительное впечатление.

Товары 30 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак [1], а именно: «равиолли», не являются однородными товарам, указанным в перечне заявленного обозначения, в частности, «хлебобулочным изделиям», поскольку последние, согласно Толковому словарю русского языка С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой (Москва, 1999, 4 издание, дополненное, с.863), являются изделиями, относящимися к хлебу, а равиолли относятся к разряду вторых блюд - пельменей, приготовляемых по итальянской технологии.

В связи с этим вывод о сходстве до степени смешения заявленного и противопоставленного [1] обозначений, сделанный в решении экспертизы, является неправомерным и не имеет оснований, препятствующих регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 30 класса МКТУ «хлебобулочные изделия», указанных в заявленном перечне товаров.

Товарный знак [2] представляет собой словесное обозначение «Сытый папа», выполненный строчными буквами с заглавной буквой «С», стандартным шрифтом русского алфавита.

Данный товарный знак [2] является фонетически тождественным со словесным элементом «Сытый папа» заявленного комбинированного обозначения.

Указанные знаки тождественны также и семантически.

Тождественность фонетического и семантического признаков сравниваемых обозначений несмотря на различие в графическом написании (печатные или письменные буквы) и наличие изобразительного элемента позволяет сделать вывод о сходстве знаков с учетом фонетического вхождения одного обозначения в другое.

Содержащиеся в заявленном перечне услуги 43 класса МКТУ - «услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками» являются однородными услугам 42 класса, охраняемым в свидетельстве [1].

Следовательно, сопоставляемые обозначения являются сходными до степени смешения.

Таким образом, заявленное обозначение не соответствует требованиям, регламентированным пунктом 1 статьи 7 Закона.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам
решила:

удовлетворить возражение от 02.02.2006, изменить решение экспертизы от 12.08.2005 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака отношении следующих товаров и услуг:

Форма № 81.1

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

(511)

30 Кофе, чай, какао, сахар, рис, тапиока (маниока), саго, заменители кофе; мука и зерновые продукты; хлебобулочные изделия, кондитерские изделия, мороженое; мед, сироп из патоки; дрожжи, пекарные порошки; соль, горчица; уксус, приправы; пряности; пищевой лед

43 обеспечение временного проживания

