

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения заявления

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, рассмотрела возражение ООО «Смешарики», Санкт-Петербург на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012745767, при этом установила следующее.



Обозначение  по заявке №2012745767 было подано на государственную регистрацию товарного знака 26.12.2012 на имя указанного лица в отношении товаров 03, 05, 09, 10, 12 -14, 16, 18, 20 – 32 и услуг 38, 41, 42, 43 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки.

В материалы заявки были внесены изменения, согласно которым право на заявку №2012745767 было передано компании Смешарики ГмбХ, Германия (далее – заявитель).

Заявленное обозначение представляет собой комбинацию словесных элементов «СМЕШАРИКИ», «ШУША» и «WWW.SMESHARIKI.RU», выполненных оригинальным шрифтом буквами русского и латинского алфавитов, и изобразительного элемента в виде рисованного персонажа, представляющего собой стилизованное изображение змеи в солнцезащитных очках и сережках, причем

словесный элемент «СМЕШАРИКИ» расположен над изображением змеи, а «ШУША» - слева от него.

Роспатентом 22.06.2015 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012745767 на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение по указанной заявке не соответствует требованиям пунктов 1 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное несоответствие обосновывается в заключении по результатам экспертизы тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения в отношении однородных товаров и услуг с товарными знаками со словесными элементами «СМЕШАРИКИ» по свидетельствам №№ 527665, 535647, 470505, 453446, 453445, 453479, 453478, 453477, 453476, 453475, 453473, 453472, 429633, 442508, 442507, 442506, 442505, 442504, 442503, 399464, 442502, 442501, 442500, 442499, 418758, 412505, 353490, 384582, 336809, 384581, 384580, 335001, 321933, 332558, 332559, 321868, 321869, 321870, 321815, 335001, 282431 [1 - 41], зарегистрированными на имя иного лица и имеющими более ранний приоритет. Кроме того, элементы «www, ru» не обладают различительной способностью.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 24.09.2015, приведены следующие аргументы:

- поскольку экспертиза не сочла возможным принять во внимание письмо-согласие правообладателя противопоставленных товарных знаков – компании Смешарики ГмбХ, посчитав, что потребители могут быть введены в заблуждение относительно производителя товаров/услуг, права на заявку №2012745767 переданы указанной компании, что устраняет препятствия для регистрации заявленного обозначения;

- указанное обстоятельство свидетельствует о соответствии заявленного обозначения положениям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

На основании изложенного заявителем выражена просьба о государственной регистрации товарного знака по заявке №2012745767 в отношении всех товаров и услуг, указанных в заявке.

Изучив материалы дела, коллегия сочла изложенные в нем доводы убедительными.

С учетом даты (26.12.2012) подачи заявки №2012745767 на государственную регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (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 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями, с теми видами обозначений, которые входят в состав 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.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты (а) – (в)) Правил.

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю, если они обозначены

тождественными или сходными товарными знаками. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.



Заявленное обозначение является комбинированным и состоит из словесных элементов «СМЕШАРИКИ», «ШУША» и «WWW.SMESHARIKI.RU», выполненных оригинальным шрифтом буквами русского и латинского алфавитов, и изобразительного элемента в виде стилизованного изображения змеи в солнцезащитных очках и сережках, причем словесный элемент «СМЕШАРИКИ» расположен над изображением змеи, а «ШУША» - слева от него.

Решение об отказе в государственной регистрации заявленного обозначения было основано на его несоответствии требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса ввиду наличия сходных до степени смешения товарных знаков со словесным элементом «СМЕШАРИКИ» [1-41], зарегистрированных ранее на имя иного лица в отношении однородных товаров и услуг.

Анализ материалов дела показал, что на дату рассмотрения возражения заявителем по заявке №2012745767 и правообладателем противопоставленных товарных знаков [1-41] является одно и то же лицо – Смешарики ГмбХ, Германия.

В связи с указанным у коллегии отсутствуют основания для признания заявленного обозначения не соответствующим требованиям, изложенным в подпункте 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Таким образом, вывод о сходстве сопоставляемых обозначений до степени смешения в отношении однородных товаров/услуг, правомерно сделанный в заключении по результатам экспертизы, не является более препятствием для государственной регистрации товарного знака по заявке №2012745767.

Что касается элементов «www, ru», то они являются не охраняемыми на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, с чем заявитель выразил согласие в ответе на уведомление экспертизы.

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

удовлетворить возражение, поступившее 24.09.2015, отменить решение Роспатента от 22.06.2015 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2012745767.