

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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный №4520, рассмотрела возражение от 30.11.2005, поданное Обществом с ограниченной ответственностью Управляющая компания «СБ», г. Новосибирск (далее — лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку «ЧИПСОНЫ» по свидетельству №292090, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2004704942/50 с приоритетом от 10.03.2004 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания 08.07.2005 за №292090 на имя Чинь Суан Биен в отношении товаров 29 класса МКТУ: «чипсы картофельные», 30 класса МКТУ: «снежки», услуг 35 класса МКТУ: «продвижение товаров (для третьих лиц); услуги снабженческие для третьих лиц (закупка и обеспечение предпринимателей товарами).

В возражении от 30.11.2005, поступившем в Палату по патентным спорам, оспаривается правомерность регистрации указанного знака, которая, по мнению лица, подавшего возражение, произведена в нарушение требований, установленных пунктом 1 статьи 7 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.92, №3520-1, с изменениями и дополнениями от 11.12.2002, введенного в действие 27.12.2002 (далее - Закон).

Возражение мотивировано следующими доводами:

- оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с товарным знаком «ДОН ЧИПСОНЕ» по свидетельству №282328 с приоритетом от 21.11.2003, ранее зарегистрированному на имя иного лица в отношении однородных товаров 29 и 30 классов МКТУ;

- знаки являются сходными на основании фонетического сходства их наиболее оригинальных элементов «ЧИПСОНЫ» и «ЧИПСОНЕ»;
- товары 29 класса оспариваемой регистрации однородны товарам того же класса противопоставленной регистрации «овощи и фрукты консервированные, сушеные и подвергнутые тепловой обработке»;
- товар 30 класса МКТУ «снеки», в отношении которого зарегистрирован оспариваемый товарный знак, отсутствует в МКТУ, а также в Общероссийском классификаторе продукции;
- российский потребитель не знает конкретного товара, который может определяться данным словом;
- вероятнее всего, что указанные товары однородны таким товарам того же класса противопоставленной регистрации как «хлебобулочные изделия и кондитерские изделия»;
- услуги 35 класса МКТУ являются сопутствующими товарам 29 и 30 классов МКТУ противопоставленной регистрации.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать недействительной полностью предоставление правовой охраны товарному знаку «ЧИПСОНЫ» по свидетельству №292090.

К возражению приложены:

Копия свидетельства о государственной регистрации ООО УК «СБ» на 1 л.;

Копия Решения №2 Единственного участника ООО «Юниснек» от 18.01.2005 на 1 л.;

Информация из сети Интернет о снеках на 7 стр.

Правообладатель оспариваемого товарного знака, должным образом ознакомленный с возражением, представил отзыв по мотивам возражения, в котором он утверждает, что регистрация товарного знака по

свидетельству №292090 произведена правомерно, поскольку оно не является сходным с противопоставленным товарным знаком по свидетельству №282328 по основным критериям сходства словесных обозначений.

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам считает доводы возражения 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 28.09.2001 поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя отмеченный выше Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, зарегистрированные в Минюсте России 25.03.2003г.; рег.№4322, введены в действие с 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, в частности, с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с п.14.4.2 Правил ТЗ обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируются с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с п.14.4.2.2 Правил ТЗ словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных элементов может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) и определяется

на основании признаков, установленных в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта. При этом, согласно подпункту (г), признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с п. 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю, если они обозначены тождественными или сходными товарными знаками.

Оспариваемый товарный знак [1] представляет собой вымышленное слово «ЧИПСОНЫ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита, является изобретенным словом, отсутствующим в лексических фондах русского языков.

Противопоставленный товарный знак [2] по свидетельству №282328 представляет собой словосочетание «ДОН ЧИПСОНЕ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Указанное словосочетание воспринимается как имя собственное, поскольку «дон – в Испании и испаноязычных странах форма почтительного упоминания или обращения к мужчине (употребляется перед именами собственными мужчин – представителями знати); господин. Дон Карлос, Дон Жуан, Дон Кихот» (см. «Большой толковый словарь русского языка», С-П., «НОРИНТ», 1998, стр274).

Сравнительный анализ сравниваемых товарных знаков показал, что они содержат в своем составе фонетически сходный элемент «ЧИПСОНЫ» / «ЧИПСОНЕ».

Однако, указанное обстоятельство не свидетельствует о сходстве сравниваемых обозначений в целом. Данный вывод основывается на том, что товарный знак [2] содержит в своем составе словесный элемент «ДОН», занимающий начальную позицию и придающий ему отличное от оспариваемого товарного знака звучание и смысловую окраску.

Действительно, оспариваемый товарный знак не совпадает с противопоставленным по большинству признаков фонетического сходства словесных обозначений: количеству слогов (4 – 5), составу и количеству гласных (ч,п,с,н – д,н.ч,п,с,н) и согласных (и,о,ы – о,и,о,е), близости состава гласных и согласных и т.д. что обуславливает отсутствие сходства сопоставляемых обозначений по фонетическому фактору сходства. При этом, наличие словесного элемента «ДОН» в начале товарного знака [2] не только удлиняет его звуковой ряд, а также обуславливает различное восприятие сравниваемых знаков [1] и [2], поскольку именно на начале знака акцентируется внимание при его восприятии.

Смысловое различие знаков «ЧИПСОНЫ» и «ДОН ЧИПСОНЕ» обусловлено тем, что [1] – вымышленное слово, а [2] ассоциируется с именем собственным (что отмечалось выше). Следует отметить, что выделение слабого и сильного элементов в сочетании слов, связанных грамматически и по смыслу, «ДОН ЧИПСОНЕ» некорректно, поскольку именно совокупность двух слов (титула и имени) создает определенный интеллектуальный образ.

Визуальное различие сравниваемых товарных знаков обусловлено, в первую очередь, разным количеством входящих в них элементов.

Отсутствие сходства сопоставляемых обозначений по фонетическому, семантическому и визуальному факторам сходства свидетельствует о несхождении обозначений в целом.

В силу указанного проведения анализа на однородность не является необходимым.

Из сказанного выше следует, что нет оснований для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

Отказать в удовлетворении возражения от 30.11.2005, оставить в силе правовую охрану товарного знака «ЧИПСОНЫ» по свидетельству №292090.