

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 (далее – Кодекс), 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, рассмотрела возражение от 07.06.2010, поданное Роговым Игорем Борисовичем, Москва (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны словесному товарному знаку «ЗОЛОТОЙ БЫЧОК - ШОКОЛАДНЫЙ БОЧОК» по свидетельству №378833, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак «ЗОЛОТОЙ БЫЧОК - ШОКОЛАДНЫЙ БОЧОК» по заявке №2008701228/50 с приоритетом от 21.01.2008 зарегистрирован 08.05.2009 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №378833 на имя Закрытого акционерного общества КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА «ЮЖНАЯ ЗВЕЗДА», станция Динская, Краснодарский край (далее – правообладатель) в отношении товаров 30 класса МКТУ.

В соответствии с описанием, приведенным в заявке, оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «ЗОЛОТОЙ БЫЧОК - ШОКОЛАДНЫЙ БОЧОК», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Обозначение является фантазийным для товаров, указанных в заявке.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 07.06.2010 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 378833 в отношении всех товаров 30 класса МКТУ, мотивированное несоответствием произведенной регистрации требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак является сходным до степени смешения с товарным знаком «БЫЧОК» по свидетельству №198400 в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ;

- сравнительный анализ товарных знаков показывает, что они сходны до степени смешения, поскольку оба являются словесными, обладают фонетическим и семантическим сходством, поскольку в оспариваемом товарном знаке «ЗОЛОТОЙ БЫЧОК – ШОКОЛАДНЫЙ БОЧОК» определяющим словом является существительное «БЫЧОК», на которое возложен основной смысл словосочетания;
- заявитель активно продвигает на рынок продукцию, маркированную товарным знаком «БЫЧОК», поэтому наличие оспариваемого товарного знака может ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров, наносит моральный и материальный ущерб лицу, подавшему возражение.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №378833 недействительной в отношении всех товаров 30 класса МКТУ.

Правообладателем 11.08.2010 был представлен отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- сравниваемые знаки различаются фонетически, поскольку содержат разное количество слов, букв, слогов, количество гласных и согласных букв;
- сравниваемые обозначения отличаются семантически, поскольку использование в оспариваемом обозначении слов «золотой», «шоколадный», «бочок» усиливает смысловое различие сравниваемых обозначений и дает иную эмоциональную окраску, чем просто слово «бычок»;
- сравниваемые обозначения отличаются визуально длиной, а также исполнением и правилами написания (в обозначении присутствует знак пунктуации – тире, разделяющий предложение на две части и вносящий ясность в смысл предложения).

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам находит доводы, изложенные в возражении, необсудительными.

С учетом даты приоритета (21.01.2008) заявки №2008701228/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности

включает вышеуказанный Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 № 4322 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 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 признается 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 на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) - (в) указанного пункта.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2(а) Правил, а именно: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; 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 определяют 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 определяют на основании признаков, перечисленных в

пунктах 14.4.2.2 (в) Правил:

- подобие заложенных в обозначениях понятий, идей; в частности, совпадение значения обозначений в разных языках;
- совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение;
- противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

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 пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Оспариваемый товарный знак «ЗОЛОТОЙ БЫЧОК – ШОКОЛАДНЫЙ БОЧОК» по свидетельству №378833 является словесным и выполнен стандартным шрифтом буквами русского алфавита черного цвета. Словесные элементы оспариваемого товарного знака расположены в четыре строки. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №198400 является словесным, представляет собой слово «БЫЧОК», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита черного цвета. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Очевидность товаров 30 класса МКТУ («кондитерские условия»), указанных в перечнях оспариваемого и противопоставленного товарного знака, очевидна ввиду их полного совпадения.

Что касается остальных товаров 30 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана оспариваемому товарному знаку, то они не являются однородными товарам 30 класса МКТУ противопоставленного товарного

знака, поскольку относятся к иной родовой группе товаров, а также иные условия реализации и круг потребителей.

Сравнительный анализ оспариваемого товарного знака и противопоставленного товарного знака, проведенный с учетом факторов сходства словесных обозначений, показал следующее.

Оспариваемый товарный знак «ЗОЛОТОЙ БЫЧОК – ШОКОЛАДНЫЙ БОЧОК» содержит в своем составе словесный элемент «БЫЧОК», который семантически и фонетически тождественен противопоставленному товарному знаку. Однако данное обстоятельство не свидетельствует о сходстве сравниваемых обозначений в целом по следующим причинам.

Данный вывод основан на том, что оспариваемый товарный знак помимо слова «БЫЧОК» содержит в своем составе словесные элементы «ЗОЛОТОЙ», «ШОКОЛАДНЫЙ», «БОЧОК», которые придают ему отличное от противопоставленного товарного знака звучание. Действительно сравниваемые товарные знаки не совпадают по большинству признаков: количество слов, слогов, звуков, составу гласных и согласных букв.

Кроме того, наличие слов «ЗОЛОТОЙ», «ШОКОЛАДНЫЙ», «БОЧОК» в составе оспариваемого обозначения приводят к различию сравниваемых знаков с точки зрения семантического фактора сходства. Семантика слова «БЫЧОК» определяется лексическим значением данного слова. Согласно Толковому словарю Ушакова слово «БЫЧОК» означает «молодой бык».

В противопоставленном товарном знаке слово «БЫЧОК» употребляется в прямом значении.

В оспариваемом товарном знаке словесные элементы, входящие в словосочетание «ЗОЛОТОЙ БЫЧОК – ШОКОЛАДНЫЙ БОЧОК», связаны грамматически и семантически с образованием единой смысловой конструкции, поэтому анализировать следует не слова по отдельности, а словосочетание в целом. Словосочетание «ЗОЛОТОЙ БЫЧОК – ШОКОЛАДНЫЙ БОЧОК» благодаря своей структуре обладает определенной смысловой и интонационной завершенностью: употребление знака тире подчеркивает связь между словами, а использование

таких эпитетов как «золотой» и «шоколадный бочок» по отношению к слову «бычок» придает обозначению оригинальный смысловой оттенок, прибавляя выражению некоторую сказочность, создаваемую воображением.

Из вышеизложенного следует вывод о том, что оспариваемый и противопоставленный знаки несут различную смысловую нагрузку, так как порождают различные восприятия и образы, что обуславливает отсутствие сходства по семантическому фактору сходства словесных обозначений.

Выполнение словосочетаний стандартным шрифтом буквами русского алфавита обуславливает их графическое сходство. Однако, в отличие от смыслового сходства графическое сходство не может выступать в качестве самостоятельного критерия.

Отсутствие сходства сравниваемых товарных знаков по фонетическому и семантическому критериям сходства свидетельствуют о несхождении знаков в целом.

Принимая во внимание отсутствие сходства между оспариваемым обозначением и противопоставленными знаками, однородные товары, маркированные этими знаками не будут смешиваться в гражданском обороте.

Учитывая вышеизложенное, следует вывод об отсутствии сходства сравниваемых знаков до степени смешения, и соответственно коллегия Палаты по патентным спорам при регистрации товарного знака по свидетельству №378833 не усматривает нарушений по пункту 6 статьи 1483 Кодекса.

В соответствии с изложенным Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 07.06.2010 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №378833.