

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном Гражданским кодексом 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 поступившее 03.11.2017 возражение компании Bahlse GmbH & Co. KG, Германия (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 627027, при этом установила следующее.

Товарный знак по свидетельству № 627027 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 21.08.2017 по заявке № 2016726547 с приоритетом от 21.07.2016 в отношении товаров 30 класса МКТУ на имя Общества с ограниченной ответственностью «Монолит – Москва», Российская Федерация (далее – правообладатель).

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака было зарегистрировано словесное обозначение «HAPPYZOO», выполненное буквами латинского алфавита.

В поступившем 03.11.2017 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражении выражено мнение о том, что оспариваемая регистрация товарного знака была произведена в нарушение требований, установленных пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к тому, что оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ со знаком «ZOO» по международной регистрации № 555093, охраняемым на территории Российской Федерации на имя лица, подавшего возражение, и имеющим более ранний приоритет, в силу вхождения противопоставленного

знака («ZOO») в оспариваемый товарный знак («HAPPYZOO»), как доминирующего в его составе элемента, в то время как слово «HAPPY» – «слабый» элемент, не способный индивидуализировать соответствующие товары.

На основании изложенного в возражении лицо, подавшее возражение, просило признать предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку недействительным в отношении товаров 30 класса МКТУ «мука и зерновые продукты; хлебобулочные изделия; кондитерские изделия; мороженое; сахар; мед; сироп из патоки; пекарные порошки».

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, отзыв на него не представил.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (21.07.2016) правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с абзацем 1 и 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 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно: 1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: 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; 2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание; 3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: 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, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю. При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их

реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки. Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Оспариваемый товарный знак представляет собой выполненное буквами латинского алфавита словесное обозначение «HAPPYZOO». Правовая охрана данному товарному знаку была предоставлена с приоритетом от 21.07.2016 в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Противопоставленный знак по международной регистрации № 555093 от 25.05.1990 представляет собой выполненное буквами латинского алфавита словесное обозначение «ZOO». Данный знак охраняется на территории Российской Федерации на имя лица, подавшего возражение, в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Сопоставительный анализ оспариваемого товарного знака и противопоставленного знака («HAPPYZOO» – «ZOO») показал, что они существенно отличаются друг от друга своей фонетической и визуальной длиной, так как имеют совершенно разное количество слогов (3 слога – 1 слог), разное количество звуков (7 звуков – 2 звука) и разное количество букв (8 букв – 3 буквы).

При этом начальное положение в оспариваемом товарном знаке занимает фонема «HAPPY-», акцентирующая на себе внимание, поскольку именно с нее начинается как фонетическое, так и визуальное восприятие данного знака, причем значительно преобладающая в нем по своей фонетической и визуальной длине, в силу чего она, несомненно, играет решающую роль в формировании фонетического восприятия этого знака в целом и общего зрительного впечатления от его восприятия.

В свою очередь, фонема «-ZOO» действительно совпадает с противопоставленным знаком по своему составу звуков и букв, но в

оспариваемом товарном знаке она занимает менее значимое конечное (периферийное) положение и намного короче по своей фонетической и визуальной длине, чем акцентирующая на себе внимание начальная фонема «HAPPY-».

Данное обстоятельство обуславливает вывод о том, что сравниваемые знаки в целом отличаются по своему составу звуков и букв, так как совпадают всего лишь 1 слог из 3, всего лишь 2 звука из 7, всего лишь 3 буквы из 8.

Исходя из вышеотмеченных существенных отличий сравниваемых знаков по фонетической и визуальной длине, по составу звуков и букв и учитывая фактор значимости их положения в составе этих знаков, коллегия пришла к выводу, что данные знаки никак не являются сходными по фонетическому и визуальному критериям сходства обозначений.

Вместе с тем, их анализ по семантическому критерию сходства сравниваемых обозначений показал, что оспариваемый товарный знак «HAPPYZOO» представляет собой единое сложное слово, образованное путем составления двух лексических единиц английского языка – «HAPPY» и «ZOO», которые означают в переводе на русский язык, соответственно, «счастливый, веселый, удачный, радостный; довольный» и «зоопарк, зверинец, зоосад, зоологический сад» (см. Интернет-портал «Яндекс: Переводчик»), то есть смысловое значение фонемы «-ZOO» в оспариваемом товарном знаке действительно совпадает со смысловым значением противопоставленного знака «ZOO».

Однако необходимо отметить, что занимающая в оспариваемом товарном знаке начальное положение, в силу этого обстоятельства акцентирующая на себе внимание, фонема «HAPPY-», очевидно, придает этому знаку в целом определенную смысловую окраску, обусловленную вышеотмеченными значениями этого слова.

Так, возможно предположить, что оспариваемый товарный знак «HAPPYZOO» воспринимается в целом в смысловых значениях, например, «счастливый зоопарк» (то есть зоопарк, в котором все животные или посетители

счастливы, либо приносящий кому-либо счастье), «веселый зоопарк» (то есть зоопарк, в котором все животные или посетители веселы, либо приносящий кому-либо веселье), «удачный зоопарк» (то есть зоопарк, в котором все животные или посетители удачливы, либо приносящий кому-либо удачу), «радостный зоопарк» (то есть зоопарк, в котором все животные или посетители радостны, либо приносящий кому-либо радость), «довольный зоопарк» (то есть зоопарк, в котором все животные или посетители довольны, либо приносящий кому-либо удовольствие) и т.д.

В этой связи коллегия полагает, что такое сочетание слов «HAPPY» и «ZOO» порождает в целом совершенно иные, отличные от восприятия отдельного простого слова «ZOO» («зоопарк»), гораздо более сложные и, вместе с тем, легко запоминающиеся потребителями неоднозначные (необычные) ассоциативно-смысловые образы.

Исходя из данного обстоятельства, коллегия пришла к выводу, что сравниваемые знаки никак не являются сходными и по семантическому критерию сходства обозначений.

Что касается довода возражения о том, что слово «HAPPY» в составе оспариваемого товарного знака является «слабым» (то есть неохраноспособным) элементом, то следует отметить, что данное утверждение является некорректным, поскольку данный товарный знак представляет собой единое слово «HAPPYZOO», а одна из его фонем («HAPPY-») никак не является неохраняемым элементом согласно соответствующей регистрации товарного знака, а напротив, как уже отмечалось выше, акцентирует на себе внимание в силу своего начального положения и более значительного в этом товарном знаке ее количества звуков и букв (фонетической и визуальной длины), вовсе отсутствующих в своей совокупности, собственно, в противопоставленном знаке.

Относительно отмеченных в возражении товарных знаков, содержащих наряду с другими словами элементы «HAPPY», необходимо отметить, что данное обстоятельство никак не подтверждает вышеуказанный довод лица, подавшего

возражение, так как каждый знак индивидуален и всегда подлежит отдельной оценке в целом.

К тому же, и слово «ZOO» или его аналог в русском языке также можно обнаружить в составе многих товарных знаков, которые были зарегистрированы на имя разных лиц в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ, например,

в товарных знаках по свидетельствам №№ 494837 (), 462563

(«PETZOO»), 191217 (), 596748 («ВЕСЕЛЫЙ ЗООСАД»), 408900 («Весёлый зоопарк»), 386582 («ЗООГРАД»), 386060 («УДИВИТЕЛЬНЫЙ ЗООПАРК»), 349229 («ВЕСЕЛЫЙ ЗООПАРК»), 309151 («СКАЗОЧНЫЙ ЗООПАРК»), 222323 («ВОЛШЕБНЫЙ ЗООПАРК») и др.

Принимая во внимание изложенные выше обстоятельства, коллегия пришла к выводу, что оспариваемый товарный знак и противопоставленный знак никак не могут ассоциироваться друг с другом в целом, то есть они не являются сходными.

Кроме того, анализ товаров 30 класса МКТУ «мука и зерновые продукты; мороженое; сахар; мед; сироп из патоки; пекарные порошки», для которых в возражении испрашивается признание предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку недействительным, и товаров 30 класса МКТУ, для которых охраняется противопоставленный знак и которые представляют собой различные кондитерские изделия и хлебобулочные изделия (сухари), показал, что они никак не являются однородными, так как относятся к абсолютно разным родовым группам товаров (бакалейная продукция, мороженое и мед – кондитерские и хлебобулочные изделия), которые, очевидно, отличаются условиями (технологиями) своего производства и условиями своего сбыта (реализуются в разных отделах магазинов).

При этом возможность использования одних товаров (например, муки и зерновых продуктов, мороженого, сахара, меда, сиропа из патоки, пекарных порошков) при изготовлении других товаров (например, кондитерских или

хлебобулочных изделий) никак не позволяет признать их однородными, так как они являются совершенно самостоятельными товарами, свободно реализуемыми на рынке, и, к тому же, никак не являются взаимозаменяемыми или обязательно взаимодополняемыми друг к другу товарами.

Вместе с тем, товары 30 класса МКТУ «кондитерские изделия; хлебобулочные изделия», в отношении которых была предоставлена правовая охрана оспариваемому товарному знаку, и товары 30 класса МКТУ «кондитерские изделия; сухари», в отношении которых, в частности, охраняется противопоставленный знак, совпадают («кондитерские изделия») либо соотносятся как род-вид («хлебобулочные изделия» – «сухари»), то есть они являются однородными.

Однако, ввиду того, что сравниваемые знаки не являются сходными, отсутствует принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности указанных однородных товаров, для индивидуализации которых предназначены эти знаки, одному производителю.

Таким образом, оспариваемый товарный знак и противопоставленный знак по международной регистрации № 555093 не являются сходными до степени смешения в отношении товаров 30 класса МКТУ, для индивидуализации которых они предназначены. Указанное обстоятельство позволяет сделать вывод об отсутствии каких-либо оснований для признания оспариваемого товарного знака не соответствующим требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 03.11.2017, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 627027.