

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 04.08.2011, поданное ЗАО «Кондитерско-макаронная фабрика «Краскон», Россия (далее – лицо, подавшее возражение) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2010706622/50, при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2010706622/50 с приоритетом от 04.03.2010 на имя заявителя было подано словесное обозначение «Шокошоу», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 23.05.2011 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2010706622/50 только в отношении части товаров 30 класса МКТУ. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что в отношении другой части товаров 30 класса МКТУ заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком «Шоколадное шоу» по свидетельству №249094,

правовая охрана которому предоставлена на имя другого лица в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 04.08.2011, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2008708501/50.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявленное обозначение «Шокошоу» является неологизмом, формирует оригинальный запоминающийся образ в сознании потребителей;

- обозначение «Шокошоу» заявлено на регистрацию в виде единого словесного элемента и не подлежит разделению при проведении экспертизы;

- заявитель отмечает, что словесный элемент «Шоко» широко используется в названиях кондитерских изделий, а также кафе – то есть во всех сферах, где так или иначе может упоминаться шоколад», что подтверждается и наличием большого количества товарных знаков, зарегистрированных для товаров 30 класса и включающих в разных вариантах элементы «шоко», «шоколадный»;

- что касается заявленного обозначения «Шокошоу» и противопоставленного товарного знака «Шоколадное шоу», то они не являются сходными до степени смешения, так как фонетически, семантически и визуально различны;

- заявитель отмечает, что «если обозначение «Шоколадное шоу» имеет только одно значение, которое, собственно, обусловлено значениями составляющих его слов «шоколадное», «шоу», то обозначение «Шокошоу» вызывает ассоциации не только с шоколадом, но и со словом «шок», например «ШОКирующее шоу».

С учетом изложенного, заявитель просит отменить решение Роспатента от 23.05.2011 и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2010706622/50 в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 30 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав участвующих в рассмотрении возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения необсудительными.

С учетом даты (04.03.2010) поступления заявки №20107066221/50 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя вышеуказанный Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания,

утвержденные Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 № 4322 (далее – Правила).

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

Согласно пункту 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2.Правил.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (а) Правил, а именно: наличие близких и совпадающих звуков, 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 пункте 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 определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение по заявке №2010706622/50 представляет собой словесное обозначение «Шокошоу», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Противопоставленный товарный знак представляет собой словесное обозначение «Шоколадное шоу», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 30 класса МКТУ «кондитерские изделия».

Сравнительный анализ показал, что заявленное обозначение и противопоставленный знак содержат в своем составе фонетически тождественные элементы: конечный - «ШОУ» и начальный - «ШОКО-», что свидетельствует о фонетическом сходстве сравниваемых обозначений по фонетическому критерию сходства.

Что касается семантического фактора сходства, то следует отметить следующее. Обозначение «Шокошоу» отсутствует в толковых словарях русского языка, однако семантика понятна потребителю, поскольку оно состоит из двух формантов «ШОКО-» и «-ШОУ», имеющих определенные значения: шоу – пышное сценическое зрелище, шоко – часто встречающееся сокращение от слов шоколад, шоколадный (-ая, -ое), (с чем заявитель согласился в своем возражении от 04.08.2011). Указанное сокращение довольно часто используется различными производителями при маркировке кондитерских изделий. (Например: производство компанией «Русский бисквит» шоколада «Шоко-чудо» - сайт <http://www.rusbiscuit.ru/> ;

ОАО «Большевик» шоколадного печенья «Шокобарокко» - сайт <http://www.kraft-bolshevik.ru/>. В силу изложенного, заявленное обозначение может быть воспринято потребителем в значении «шоколадное шоу». В этой связи следует признать сходными в силу сходства заложенных в обозначениях понятий, идей.

Что касается визуального фактора сходства, то следует указать, что сравниваемые обозначения выполнены буквами одного алфавита стандартным шрифтом, что усиливает сходства обозначений.

Изложенное выше обуславливает вывод о сходстве обозначений по всем признакам сходства.

Сравнение перечней товаров с целью определения их однородности показало, что часть товаров 30 класса МКТУ заявленного перечня однородна товарам противопоставленного перечня, поскольку они соотносятся между собой как род-вид, обладают общими признаками родовой группы «кондитерские изделия», имеют одно назначение, один круг потребителя, один рынок сбыта. Заявителем однородность товаров не оспаривается.

Изложенное позволило коллегии Палаты по патентным спорам сделать вывод о сходстве до степени смешения заявленного обозначения и противопоставленного знака по свидетельству №249094 в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ обоснованным.

Таким образом, оспариваемое решение Роспатента следует признать правомерным.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

отказать в удовлетворении возражения от 04.08.2011, оставить в силе решение Роспатента от 23.05.2011.