

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 19.07.2006, поданное Обществом с ограниченной ответственностью фирмой "Планета-М" (далее — заявитель) на решение экспертизы Федерального института промышленной собственности (далее — решение экспертизы) от 30.03.2006 об отказе в регистрации товарного знака (знака обслуживания) по заявке № 2004718065/50, при этом установлено следующее.

Заявителем обозначения по заявке № 2004718065/50 с приоритетом от 11.08.2004 является Общество с ограниченной ответственностью фирма "Планета-М".

Заявленное в качестве товарного знака обозначение «ЧАО-КАКАО» выполнено буквами русского алфавита. Согласно приведенному в заявке описанию заявленное обозначение является словесным, состоит из двух слов — "ЧАО" и "КАКАО", объединенных дефисом и выполненными заглавными буквами русского алфавита. Регистрация заявленного обозначения испрашивается для услуг 43 класса МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Экспертизой 30.03.2006 было принято решение об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака (знака обслуживания) в отношении перечня услуг 43 класса МКТУ ввиду его несоответствия требованиям, установленным пунктом 1 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями от 11.12.2002 (далее — Закон).

Вывод экспертизы обоснован тем, что заявленное обозначение «ЧАО-КАКАО» сходно до степени смешения с ранее получившим правовую охрану товарным знаком "ЧАО!" (свидетельство № 235025, приоритет от 04.10.1996, правообладатель - ООО "Торговый дом "МИР-2000", г. Москва) и с ранее заявленным словесным обозначением "ЧАО КАКАО" (заявка №

2002735066, приоритет от 30.12.2002, заявитель – ОАО "Кондитерская фабрика "Саратовская", г. Саратов) в отношении однородных услуг 43 класса МКТУ.

В возражении от 19.07.2006 заявитель выразил несогласие с решением экспертизы. Доводы заявителя сводятся к следующему:

1. Обозначение «ЧАО КАКАО» по заявке № 2002735066 не может препятствовать регистрации анализируемого обозначения «ЧАО-КАКАО» в качестве товарного знака, поскольку по данной заявке принято решение о признании заявки отозванной в связи с неуплатой пошлины за регистрацию товарного знака и выдачу свидетельства на него.

2. Между заявленным обозначением «ЧАО-КАКАО» и противопоставленным товарным знаком "ЧАО!" отсутствует фонетическое, визуальное, семантическое сходство. Поэтому сравниваемые обозначения не могут быть признаны ассоциирующимися друг с другом, а, следовательно, сходными до степени смешения.

3. Заявленное обозначение «ЧАО-КАКАО» и противопоставленный товарный знак "ЧАО!" не сходны по семантическому признаку по следующим основаниям. Словесный элемент "ЧАО" противопоставленного товарного знака имеет определенную семантику: "привет!"; "добрый день!", "пока". Таким образом, данное слово вошло во всеобщее употребление как слово-приветствие, слово-прощание. В заявленном обозначении "ЧАО-КАКАО" составляющая "ЧАО" во взаимосвязи с элементом "КАКАО" теряет указанную выше семантику и в целом является фантазийным, вымышленным.

4. Заявитель представил письмо-согласие от правообладателя товарного знака "ЧАО!" с указанным объемом притязаний относительно регистрации заявленного обозначения «ЧАО-КАКАО» по заявке № 2004718065 в качестве знака обслуживания для всех услуг 43 класса МКТУ, указанных в перечне заявки (основание: абзац 4 пункта 1 статьи 7 Закона и абзац 5 пункта 2.8 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Роспатента № 32 от

05.03.2003, зарегистрированных Минюстом России 25.03.2003 за № 4322 (далее — Правила ТЗ).

В возражении изложена просьба об отмене решения экспертизы и регистрации заявленного обозначения «ЧАО-КАКАО» в качестве знака обслуживания в отношении всего заявленного перечня услуг по заявке № 2004718065/50.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (11.08.2004) поступления заявки № 2004718065/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя отмеченный выше Закон и Правила ТЗ.

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (если заявки на них не отозваны) или охраняемыми в Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком, указанным в пункте 1 статьи 7 Закона, допускается лишь с согласия правообладателя.

В соответствии со вторым абзацем статьи 14 Закона при непредставлении в установленном порядке документа, подтверждающего уплату пошлины за регистрацию товарного знака и выдачу свидетельства на него, регистрация товарного знака не производится, соответствующая заявка признается отозванной.

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

В соответствии с пунктом 14.4.2.1 Правил ТЗ при проведении поиска тождественных и сходных обозначений в соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона

поиск на тождество и сходство до степени смешения проводится среди перечисленных ниже обозначений: товарных знаков других лиц, заявленных на регистрацию (если заявки на них не отозваны) или охраняемых в Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющих более ранний приоритет. При этом не учитываются заявки, по которым в адрес заявителей были направлены уведомления о невозможности регистрации товарных знаков в связи с непредставлением в установленном порядке документа, подтверждающего уплату пошлины за регистрацию товарного знака и выдачу свидетельства на него, предусмотренной статьей 14 Закона.

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

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (а) Правил ТЗ, 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 ТЗ 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 ТЗ: 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 различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил ТЗ).

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил ТЗ при установлении однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное на регистрацию словесное обозначение "ЧАО-КАКАО" выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами черного цвета в два слова, написанных через дефис. Регистрация заявленного обозначения испрашивается для следующих услуг 43 класса МКТУ: "услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками; обеспечение временного проживания".

Противопоставление экспертизы обозначения по заявке № 2002735066 является ошибочным, поскольку решением от 15.02.2006 данная заявка признана отозванной в связи с непредставлением в установленном порядке документа, подтверждающего уплату пошлины за регистрацию товарного знака и выдачу свидетельства на него (основание: статья 14 Закона и пункт 14.4.2.1 Правил ТЗ).

Противопоставленный знак "ЧАО!" (свидетельство № 235025) является словесным, выполнен заглавными буквами русского алфавита. В конце слова помещен восклицательный знак. Правовая охрана товарного знака действует, в том числе в отношении услуг 42 класса МКТУ (в частности, "бронирование мест для временного проживания, обеспечение временного проживания в жилых помещениях, дома отдыха, дома для престарелых, буфеты, буфеты общественные [на предприятиях т.п.]").

Анализ услуг 43 класса МКТУ заявленного обозначения и услуг 42 класса МКТУ противопоставленного знака позволяет сделать вывод об их однородности, поскольку они преследуют одни цели, предназначены для одного круга потребителей.

Сопоставительный анализ заявленного обозначения «ЧАО-КАКАО» и противопоставленного товарного знака "ЧАО!" по фонетическому фактору сходства показал наличие близких и совпадающих звуков; близость звуков, составляющих обозначения; наличие совпадающих слогов и их расположение; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения (противопоставленного) в другое (заявленное). Совпадение этих признаков обуславливает вывод о фонетическом сходстве сравниваемых обозначений.

Сопоставительный анализ заявленного обозначения «ЧАО-КАКАО» и противопоставленного товарного знака "ЧАО!" по графическому фактору показал идентичное графическое написание с учетом характера букв (заглавные) и цвет шрифта (черный), которым выполнены сравниваемые обозначения; вид шрифта, которым исполнены сравниваемые обозначения; зрительное впечатление. Совпадение этих признаков обуславливает вывод о графическом сходстве сравниваемых обозначений.

Сопоставительный анализ заявленного обозначения «ЧАО-КАКАО» и противопоставленного товарного знака "ЧАО!" по семантическому фактору показал подобие заложенных в сравниваемых обозначениях идей, а именно: ЧАО (или ЧАО-КАКАО шутливо-ироническое выражение) – междометие, употребляется как приветствие или прощание - до свидания, пока! привет! салют! См. В.М. Мокиенко, Т.Г. Никитина. Большой словарь русского жаргона. Санкт-Петербург, "НОРИНТ", 2001, стр. № 664. См. информационный сайт сети Интернет: [http://slovari.gramota.ru/portal\\_sl.html](http://slovari.gramota.ru/portal_sl.html). Совпадение указанных значений сравниваемых обозначений обуславливает вывод о семантическом сходстве заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака.

На основании вышеизложенного, сравниваемые обозначения признаются Палатой по патентным спорам сходными до степени смешения по фонетическому, визуальному и семантическому признакам.

В возражении от 19.07.2006 правообладателем противопоставленного товарного знака "ЧАО!" (свидетельство № 235025) ООО "Торговый дом "МИР-

2000" (г. Москва) представлено письмо-согласие относительно регистрации заявленного обозначения «ЧАО-КАКАО» в отношении услуг 43 класса МКТУ, указанных в перечне заявки, на имя заявителя.

С учетом вышеупомянутого, наличие товарного знака по свидетельству № 235025 не препятствует регистрации заявленного обозначения «ЧАО-КАКАО» в качестве знака обслуживания для услуг 43 класса МКТУ.

В соответствии с изложенным, Палата по патентным спорам решила:

**Удовлетворить возражение от 19.07.2006, отменить решение экспертизы от 30.03.2006 и зарегистрировать заявленное обозначение "ЧАО-КАКАО".**

Форма № 81.1

В сведения, содержащиеся в АС "ТЗ РФ":

43 Услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками; обеспечение временного проживания.