

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 за № 4520, рассмотрела возражение от 21.11.2006, поданное ОАО «Кондитерский комбинат «Кубань», Российская Федерация (далее - заявитель), на решение Федерального института промышленной собственности (далее – экспертизы) от 20.07.2006 об отказе в регистрации в качестве товарного знака заявленного комбинированного обозначения со словесными элементами «ВСЕ БУДЕТ В ШОКОЛАДЕ! БУРЖУЙ» по заявке №2004721488/50, при этом установлено следующее.

Заявителем обозначения по заявке №2004721488/50 с приоритетом от 21.09.2004 является Открытое акционерное общество «Кондитерский комбинат «Кубань», Краснодарский край.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, состоящее из двух концентрических кругов, между которыми выполнены словесные элементы «ВСЕ БУДЕТ В ШОКОЛАДЕ! БУРЖУЙ», а в центре – изображение полного пышно одетого мужчины в котелке и с сигарой в зубах.

Регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака испрашивается в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в заявке.

Решение экспертизы от 20.07.2006 об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров, приведенных в перечне, мотивированно несоответствием его требованиям пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 № 3520-1 в редакции 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» (далее - Закон).

Указанный вывод обосновывается тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя другого лица товарным

знаком «Буржуин» по свидетельству №194299 в отношении однородных товаров 3о класса МКТУ.

По мнению экспертизы, сходство сравниваемых обозначений основано на сходстве их словесных элементов «БУРЖУЙ» и «Буржуин».

В возражении от 21.11.2006, поступившем в Палату по патентным спорам, заявитель выразил просьбу отменить решение экспертизы и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака для всех товаров, указанных в перечне.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявленное обозначение является комбинированным, содержит значительную изобразительную часть и в целом формирует зрительное восприятие в виде печати с расположением словесных элементов по окружности и изображения полного пышно одетого мужчины в котелке и с сигарой в зубах в центре;
- словесная часть заявленного обозначения представлена словосочетанием «ВСЕ БУДЕТ В ШОКОЛАДЕ! БУРЖУЙ», в котором наиболее запоминающейся сильной частью является фразеологизм «ВСЕ БУДЕТ В ШОКОЛАДЕ!», прочитываемый в первую очередь;
- противопоставленный товарный знак по свидетельству №194229 представляет собой словесное обозначение «Буржуин», выполненное стандартным шрифтом и являющееся вымышленным словом, образованным от слова «буржуй» писателем А. Гайдаром – автором рассказа «Сказка про военную тайну, Мальчиша-Кибальчиша и его твердое слово»;
- таким образом, заявленное обозначение содержит полностью отличные от противопоставленного товарного знака словесные и изобразительные элементы и вследствие этого не ассоциируется с ним в целом;
- заявитель активно использует заявленное обозначение при маркировке продукции.

На основании изложенного заявителем была выражена просьба о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Заявителем представлены следующие материалы:

1. А. Гайдар. «Сказка про военную тайну, Мальчиша-Кибальчиша и его твердое слово» на 8 л.;
2. Сведения об использовании фразеологизма «ВСЕ БУДЕТ В ШОКОЛАДЕ!» на 8 л.;
3. Справки о производстве и реализации продукции, маркированной заявленным обозначением на 2 л.;
4. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова, Толковый словарь русского языка, М., «АЗЪ», 1993 на 4 л.;
5. В.С. Елистратов, Толковый словарь русского сленга, М., АСТ-ПРЕСС КНИГА, на 2 л.;
6. Материалы из средств массовой информации, дипломы выставок, образцы рекламной продукции.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (21.09.2004) поступления заявки на регистрацию товарного знака №2004721488/50 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, утвержденные приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее—Правила).

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени их смешения, в частности, с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (если заявки на них не отозваны) или 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.

В соответствии с пунктом 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются:

- с комбинированными обозначениями;
- с теми видами обозначений, которые входят в состав комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2 и 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты а - в) 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, если они обозначены тождественными или сходными товарными знаками. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное комбинированное обозначение по заявке №2004721488/50 состоит из двух концентрических кругов, между которыми выполнены словесные элементы «ВСЕ БУДЕТ В ШОКОЛАДЕ! БУРЖУЙ», а в центре – изображение полного пышно одетого мужчины в котелке и с сигарой в зубах.

Противопоставленный экспертизой словесный знак товарный знак «Буржуин» по свидетельству №194299 выполнен с заглавной буквы строчными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Следует признать обоснованным мнение экспертизы о наличии определенной степени звукового сходства словесных элементов «БУРЖУЙ» и «Буржуин», однако данный факт не может быть признан решающим при установлении сходства знаков в целом в силу следующих обстоятельств.

Изобразительный элемент заявленного обозначения имеет большой размер и центральное расположение. При этом обозначение в целом выполнено с оригинальной художественной проработкой в виде круглой печати, благодаря чему хорошо запоминается потребителем. Следовательно, изобразительные и словесные элементы являются равнозначными в составе знака и должны рассматриваться композиционно, то есть неразрывно друг от друга.

Словесная часть заявленного обозначения представляет собой словосочетание «ВСЕ БУДЕТ В ШОКОЛАДЕ! БУРЖУЙ», что обуславливает звуковое различие сравниваемых знаков за счет различного количества и состава букв.

При этом в заявленном обозначении содержится пять слов, выполненных по дуге, в то время как противопоставленный знак содержит один словесный элемент, что существенно отличает их визуальное восприятие.

Анализ смыслового сходства сравниваемых знаков показал следующее.

Заявленное обозначение воспринимается как обращение к лицу «ВСЕ БУДЕТ В ШОКОЛАДЕ! БУРЖУЙ», то есть «Все будет хорошо!» [5] по отношению к «буржую» (человеку, принадлежащему к буржуазии) [4].

Слово «Буржуин» придумано писателем А. Гайдаром – автором рассказа «Сказка про военную тайну, Мальчиша-Кибальчиша и его твердое слово» [1], ассоциируется с данным литературным произведением и является фантизийным, так как не имеет словарного смыслового значения.

Таким образом, сравниваемые знаки производят различное общее зрительное впечатление и не ассоциируется друг с другом в целом, что позволяет сделать вывод об отсутствии сходства до степени смешения между заявленным обозначением и противопоставленным товарным знаком по свидетельству №194299.

Также при вынесении решения Палатой по патентным спорам учтены представленные заявителем материалы [3, 6] об использовании заявленного обозначения и информация о досрочном прекращении правовой охраны противопоставленного товарного знака по свидетельству №194299 на основании решения Палаты по патентным спорам от 22.03.2007.

С учетом указанного выше, нет оснований для вывода о смешении сравниваемых обозначений в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ, и, следовательно, о несоответствии заявленного обозначения установленным пунктом 1 статьи 7 Закона требованиям.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила: **удовлетворить возражение от 21.11.2006, отменить решение экспертизы от 20.07.2006 и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении следующего перечня товаров:**

Форма № 81.1

**Бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания и
Наименования мест происхождения товаров"**

┌
(511)

30—

Шоколад, ароматизаторы, бисквиты, ваниль, вафли, вещества ароматические кофейные, заменители кофе, какао, какао-продукты, карамель, конфеты, кофе, леденцы, мармелад, марципаны, масса сладкая молочная для кондитерских изделий, мороженое, напитки какао-молочные, напитки кофейно-молочные, напитки шоколадно-молочные, напитки шоколадные, пастилки, патока, печенье, помадка, пралине, пряники, сладкое сдобное тесто для кондитерских изделий, сладости.

└