

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 06.08.2004, поданное ЗАО «ЛАНДРИНЪ», Санкт-Петербург (далее – лицо, подавшее возражение), против регистрации №252083 словесного товарного знака «ЧУДАСТИК», при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2002703668/50 с приоритетом от 07.02.2002 зарегистрирован 22.07.2003 за №252083 на имя Сосьете Де Продюи Нестле С.А., Швейцария (далее—правообладатель) в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Вышеуказанный товарный знак представляет собой словесное обозначение «ЧУДАСТИК», выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 06.08.2004 и дополнении к возражению от 28.11.2005 г. в которых изложено мнение о том, что регистрация №252083 словесного товарного знака «ЧУДАСТИК» произведена в нарушение пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 №3520-1, введенного в действие 17.10.1992 (далее — Закон).

Доводы возражения и дополнения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения (фонетически и семантически) с ранее зарегистрированным комбинированным товарным знаком, в состав которого входит словесный элемент «ЧУДИКИ» по свидетельству №209937;

- сравниваемые обозначения «ЧУДАСТИК» и «ЧУДИКИ» имеют полностью совпадающие слоги «ЧУД» и «ИК»;

- оба слова имеют одинаковое смысловое значение: слово «ЧУДИК» - то же, что «ЧУДАК», т.е. странный, со странностями, чудной человек (см. С.И.Ожегов «Словарь русского языка», из-во «Советская энциклопедия», М., 1972, с. 815);

- слово «ЧУДАСТИК» образовано от слова «ЧУДИК», прибавлением уменьшительно-ласкательного суффикса «аст», который не меняет его смыслового значения;

- обозначение «ЧУДАСТИК» ассоциируется в целом с обозначением «ЧУДИКИ», что позволяет его считать сходным до степени смешения с обозначением «ЧУДИКИ»;

- товары 30 класса МКТУ оспариваемого обозначения однородны товарам 30 класса МКТУ, указанным в противопоставленном товарном знаке по свидетельству №252083.

В дополнение к возражению на заседании коллегии Палаты по патентным спорам лицом, подавшим возражение, представлены следующие материалы:

- лингвистическое заключение Института русского языка им. Виноградова, на 3 л.;

- экспертное заключение преподавателя кафедры русского языка Санкт-Петербургского государственного университета, на 2 л.;

- мнение о словах-обозначениях «чудик» и «чудастик» профессора кафедры русского языка Санкт-Петербургского государственного университета, на 2 л.;

- результаты социологического исследования, проведенные ЗАО «Ландрин», на 2 л.;

- рекламные материалы продукции на 7 л.

- образцы продукции, на 2 л.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать регистрацию №252083 товарного знака «ЧУДАСТИК» недействительной полностью.

Правообладатель товарного знака «ЧУДАСТИК» в установленном порядке был ознакомлен с возражением от 06.08.2004 и представил отзыв и ответ на дополнение к возражению, в котором выразил несогласие с доводами, изложенными в возражении.

При этом в ответе на возражение от 25.05.2005 г. и в ответе на дополнение к возражению от 07.12.2005 г., указывалось следующее:

- некорректным является сравнение оспариваемого обозначения «ЧУДАСТИК» и слова «ЧУДИК», поскольку противопоставленный товарный знак содержит словесный элемент «ЧУДИКИ»;

- если для анализа применять правила русского языка, то данные слова необходимо раскладывать на следующие слоги: «ЧУ-ДАС-ТИК» и «ЧУ-ДИ-КИ». Из чего видно, что совпадающим слогом является единственный «ЧУ», а не несуществующие «ЧУД» и «ИК»;

- за счет того, что данные обозначения: имеют разные ударения (чудАстик и чУдики); совпадает только один из трех слогов; близость состава, как гласных, так и согласных весьма условна; нет вхождения одного обозначения в другое, то следует сделать вывод об отсутствии звукового сходства данных словесных элементов;

- слово «ЧУДАСТИК» является фантазийным, вымышленным словом в отличие от слова «ЧУДИКИ», которое имеет определенное значение: «то же, что ЧУДАК; странный, со странностями, чудной человек»;

- слово «ЧУДАСТИК» образовано не от слова «ЧУДИК», а от слова «ЧУДО», и, следовательно – смысловое значение этих слов различно;

- таким образом, доводы возражения о наличии у обозначений «ЧУДИКИ» и «ЧУДАСТИК» сходства до степени смешения несостоятельны.

- представленные лицом, подавшим возражение, на заседании коллегии, заключения лингвистических экспертиз различных специализированных институтов, цитирование судебной практики, а так же информация о производстве и исторические справки, не должны быть приняты во внимание

коллегии, так как изначально не содержались в возражении, не являются открытыми, а следовательно являются изменяющимися первоначальные мотивы возражения.

На основании вышеизложенного, правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе действие регистрации №252083 товарного знака «ЧУДАСТИК».

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам находит доводы возражения неубедительными.

В соответствии со статьей 2 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» и с учетом даты (07.02.2002) поступления заявки №2002703668/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 29.11.95, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.12.95, регистрационный №989, и введенные в действие 29.02.96 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 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, ранее зарегистрированными или заявленными на регистрацию в Российской Федерации на имя другого лица, в отношении однородных товаров.

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 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются:

- со словесными обозначениями;

- с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

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 1 - 3) 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.

Оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «ЧУДАСТИК», выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №209937 представляет собой комбинированное обозначение, где на фоне изобразительного элемента, заглавными буквами русского алфавита оригинальным шрифтом выполнен словесный элемент «ЧУДИКИ». Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров с 01 по 34 и услуг с 35 по 42 классов МКТУ.

Анализ сходства сравниваемых словесных элементов «ЧУДАСТИК» и «ЧУДИКИ» показал, что сопоставляемые обозначения имеют различную длину «8 и 6 букв», разное количество букв «5 согласных, 3 гласных» и «3 согласных, 3 гласных», ударение «на букву А и У» «на 2 слог и на первый», что свидетельствует об их фонетическом несходстве.

Что касается семантического сходства сравниваемых обозначений, то оно также отсутствует на основании следующего.

Слово «ЧУДИКИ» - то же, что чудак, странный, чудной человек (см. С.И.Ожегов и Н.Ю.Шведова, «Толковый словарь русского языка», 4-е издание, дополненное, М., 1999г., с.889).

Слово «ЧУДАСТИК» отсутствует в словарно-справочных изданиях и иной литературе, которые могли бы позволить установить его смысловое значение, и, следовательно, его можно признать фантазийным, вымышленным словом.

Визуальное различие сравниваемых словесных элементов обеспечивается за счет их разной длины: оспариваемый товарный знак состоит из восьми букв, а противопоставленный – из шести. Применение в написании обозначений разного вида шрифта, а также различное графическое написание букв позволяет говорить об отсутствии визуального сходства обозначений.

Таким образом, сопоставляемые обозначения не являются сходными ни по одному из перечисленных выше признаков сходства словесных обозначений.

Поскольку сравниваемые обозначения не являются сходными, анализ однородности товаров не является необходимым.

В силу указанного, отсутствуют основания для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям, предусмотренным пунктом 1 статьи 7 Закона.

Представленное лицом, подавшим возражение, социологическое исследование, проведенное ЗАО «Ландринь» в школе №593, не может быть признано как доказательство доводов о возможности смешения знаков. Такого рода исследования (опрос общественного мнения) проводятся специализированными организациями по определенной методике. Представленный же опрос, проведенный в вольной форме, не способен опровергнуть приведенный выше сравнительный анализ знаков.

Так же представленное лицом, подавшим возражение лингвистическое заключение Института русского языка им. В.В. Виноградова от 22.03.2005 г., не может быть принято во внимание, поскольку оно является дополнительным

материалом, и общедоступным источником информации и изначально не было указано в возражении от 25.05.2005 г.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

**отказать в удовлетворении возражения от 06.08.2004 и оставить в силе оспариваемую регистрацию №252083 товарного знака «ЧУДАСТИК».**