

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 №231-ФЗ, и в соответствии с 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 11.10.2007, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 16.10.2007, поданное Лазовской Т.В, г. Владивосток (далее – заявитель), на решение Федерального института промышленной собственности (далее – решение экспертизы) от 26.06.2007 об отказе в регистрации товарного знака «ШОКОЛАД клуб красоты» по заявке №2005714815/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2005714815/50 с приоритетом от 20.06.2005 заявлено на регистрацию на имя заявителя в отношении услуг 41, 43, 44 классов МКТУ, указанных в перечне.

Согласно описанию, приведенному в материалах заявки, в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, включающее слово «ШОКОЛАД», выполненное оригинальным комбинированным шрифтом заглавными буквами русского и латинского алфавитов. Комбинацию из двух шрифтов соединяет в единое слово художественно выполненная вторая буква «О», которая представлена в виде спиралевидного элемента. Под изображением слова «ШОКОЛАД» мелким шрифтом представлено словосочетание «клуб красоты», причем слово «клуб» подчеркнуто линией.

В решении экспертизы от 26.06.2007 об отказе в регистрации товарного знака «ШОКОЛАД клуб красоты» по заявке №2005714815/50 указано, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в

качестве товарного знака ввиду его несоответствия требованиям пункта 3 статьи 6 и пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 № 3520-1 с изменениями и дополнениями от 11.12.2002 (далее—Закон) и пунктов 2.5 и 2.8 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, которые утверждены приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 за №4322, и введены в действие с 10.05.2003 (далее – Правила).

Доводы экспертизы мотивированы тем, что заявленное обозначение по заявке №2005714815/50 включает словосочетание «клуб красоты», которое утратило различительную способность и указывает на назначение услуг 44 класса МКТУ и является неохранным элементом для них, а для услуг 41 и 43 классов МКТУ способно ввести потребителя в заблуждение относительно этих услуг.

Кроме того, заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя другого лица знаком «CHOCOLAT» по международной регистрации №815934, зарегистрированным для однородных услуг 44 класса МКТУ.

В решении экспертизы отмечено, что степень сходства заявленного обозначения и противопоставленного знака, а также однородность услуг были установлены с учетом признаков, изложенных в пунктах 14.4.2.4 и 14.4.3 Правил.

В возражении от 11.10.2007, поступившем в Палату по патентным спорам, заявитель выразил несогласие с решением экспертизы, указав следующее.

- соглашаясь с тем, что словосочетание «клуб красоты» является неохраноспособным элементом обозначения, заявитель вместе с тем не может согласиться, что этот элемент способен ввести потребителей в

заблуждение относительно услуг 41 и 43 классов МКТУ, поскольку точное толкование этого словосочетания отсутствует в словарно-справочной литературе, а ссылки экспертизы на данные Интернет, относятся к несуществующему домену <http://imagis.yandex.ru>, на недоступный сайт www.vagan.net, на сайт www.yarkodesign.ru, относящийся к дизайнерским услугам, а также на информацию о деятельности «клубов красоты» без указания области их деятельности и вида оказываемых услуг, что дает возможность широкого толкования семантики этого словосочетания.

- заявитель согласен на исключение из перечня таких услуг, как «столовые на производстве и в учебных заведениях»;
- противопоставленный знак «CHOCOLAT» по международной регистрации №815934 не является сходным до степени смешения с заявленным обозначением, поскольку они различаются визуально за счет использования в заявленном обозначении букв различных алфавитов, разделенных графическим элементом, не имеющим буквенного характера, и фонетически, поскольку заявленное обозначение воспроизводится как «шок лэд», а противопоставленный знак – как «шоколат».

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение экспертизы от 26.06.2007 и зарегистрировать обозначение «ШОКОЛАД клуб красоты» в качестве товарного знака для всех заявленных товаров.

К возражению приложены:

- информация, подтверждающая, что домен <http://imagis.yandex.ru> не существует, на 1л.[1];
- распечатки информации с сайтов Интернет на 10л.[2];
- копия страниц Словаря русского языка С.И. Ожегова, Москва, ОНИКС, Мир и Образование, 2005, с.357, 388 на 3л.[3];
- распечатки товарных знаков, содержащих словосочетание «салон красоты», на 4л.[4];
- письмо РГИИС №51/91-180 от 15.03.2007 на 3л.[5];

- распечатки из журналов с рекламой клуба красоты «ШОКОЛАД» г. Владивосток на 10л.[6].

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

С учетом даты (20.06.2005) поступления заявки №2005714815/50 на регистрацию товарного знака, правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя упомянутые Закон и Правила.

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, в частности, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойства.

В соответствии с подпунктом (2.3.2.3) пункта (2.3.2) Правил к обозначениям, характеризующим товары, относятся, в частности, простые наименования товаров, обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер), назначение товаров.

Элементы, указанные в подпункте (2.3.2.3) настоящего пункта, могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В соответствии пунктом 3 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

В соответствии с пунктом 2.5.1 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

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.

Согласно пункту (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 (14.4.2.4) Правил, комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и 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), (14.4.2.3) Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Согласно пункту (14.4.2.2) Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим).

Звуковое, графическое и смысловое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) пункта (14.4.2.2) Правил, которые могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту (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.

В качестве товарного знака, как указано выше, заявлено комбинированное обозначение, включающее слово «ШОКОЛАД», выполненное оригинальным комбинированным шрифтом заглавными буквами русского и латинского алфавитов, соединенное в единое слово художественно выполненной второй буквой «О», представленной в виде спиралевидного элемента. Под словом «ШОКОЛАД» мелким шрифтом размещено словосочетание «клуб красоты», причем слово «клуб» подчеркнуто линией. Обозначение выполнено в белом и шоколадном цветовом сочетании.

Несмотря на то, что в слове «ШОКОЛАД» две буквы из семи («L» и «D», имеющие одинаковое звучание в латинице и в кириллице) выполнены латинским алфавитом, в целом слово фонетически и визуалью ассоциируется со словом «шоколад» - лексической единицей русского языка. При этом даже оригинальное выполнение буквы «О» в виде спирали не оказывает существенного влияния на указанное восприятие слова. Следует отметить, что сам заявитель в рекламе своего клуба [6] указывает на его название «ШОКОЛАД».

Словосочетание «клуб красоты», которое характеризуется интонационной и смысловой законченностью, не имеет конкретного толкования, закрепленного в каких-либо словарях, в качестве видового наименования предприятия, оказывающего услуги, указанные в 44 класса МКТУ заявленного обозначения. Вместе с тем, использование слова «красота» в качестве характеристики клуба (клуб - общественная

организация культурно-просветительного, политического, спортивного или иного характера; здание такой организации; красота – совокупность качеств, доставляющих наслаждение взору, слуху, все красивое, прекрасное; красивые прекрасные места (в природе, в художественных произведениях) [3], дает возможность широкого толкования словосочетания «клуб красоты» и, соответственно, не позволяет квалифицировать его как способное ввести потребителя в заблуждение относительно услуг 41 и 43 классов МКТУ.

Поскольку словосочетание «клуб красоты» не занимает доминирующего положения в составе обозначения, оно может быть включено в его состав как неохранный элемент в соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона.

Противопоставленный знак «CHOCOLAT» по международной регистрации № 815934 является словесным и выполнен стандартным шрифтом буквами латинского алфавита с первой заглавной буквой С.

Слово «CHOCOLAT» является лексической единицей французского языка и в переводе с французского на русский язык обозначает «шоколад, шоколадная конфета». Правовая охрана на территории Российской Федерации указанному знаку предоставлена, в частности, в отношении услуг 44 класса МКТУ «services rendered for hygienic, beauty care and cosmetic treatment of the body, sun-tanning centres, beauty salons».

Вывод экспертизы о сходстве до степени смешения заявленного обозначения с противопоставленными знаками следует признать обоснованным, поскольку входящие в них словесные элементы «ШОКОЛАД» и «CHOCOLAT» сходны семантически и фонетически, благодаря чему знаки ассоциируются друг с другом, несмотря на отдельные отличия.

Сравниваемые слова состоят из одинакового количества слогов, из которых первые два совпадают, поскольку сочетание букв «ch» во французском языке совпадает по звучанию с русской буквой «ш».

Таким образом, наличие близких и совпадающих звуков, одинаково расположенных по отношению друг к другу, совпадение состава гласных и близость состава согласных звуков оказывает решающее влияние на вывод о фонетическом сходстве сравниваемых обозначений.

Графический фактор сходства носит вспомогательный характер и не оказывает существенного влияния на вывод о сходстве знаков в целом.

Что касается однородности услуг 44 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный знак и испрашивается охрана заявленного обозначения, Палата по патентным спорам отмечает следующее.

Вывод об однородности услуг 44 класса МКТУ, указанных в перечне заявленного обозначения: «услуги в области гигиены и косметики для людей, в том числе бани общественные, бани турецкие, маникюр, массаж, парикмахерские, салоны красоты, татуирование» и противопоставленного знака: «services rendered for hygienic, beauty care and cosmetic treatment of the body, sun-tanning centres, beauty salons», является очевидным, поскольку они соотносятся друг с другом как род-вид, имеют одно назначение, круг потребителей и сходные условия реализации, что повышает опасность смешения обозначений.

Вместе с тем, услуги 44 класса МКТУ, включенные в перечень заявленного обозначения, связанные с медициной: «медицинские услуги; физиотерапия; хиропрактика (мануальная терапия); хирургия пластическая», нельзя признать однородными с вышеуказанными услугами, поскольку они относятся к различным областям деятельности, имеют иную цель,

назначение и круг потребителей, что позволяет для этой части услуг зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака.

Резюмируя изложенное, можно сделать вывод, что экспертиза правомерно признала заявленное обозначение со словесным элементом «ШОКОЛАД» сходным до степени смешения с противопоставленным знаком «CHOCOLAT» по международной регистрации №815934 в отношении части услуг 44 класса МКТУ.

С учетом вышеизложенного Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 11.10.2007, отменить решение экспертизы от 26.06.2007 и зарегистрировать товарный знак «ШОКОЛАД клуб красоты» по заявке №2005714815/50 в отношении следующих услуг:

(591) белый, шоколадный

(526) клуб красоты

(511)

41 - дискотеки, игры азартные, информация по вопросам отдыха, развлечений, клубы культурно-просветительные и развлекательные, клубы-кафе ночные, монтаж видеозаписей, мюзик-холлы, обеспечение интерактивное игрой [через компьютерную сеть], обеспечение интерактивными электронными публикациями [не загружаемыми], организация балов, организация досугов, организация конкурсов красоты, организация конкурсов учебных или развлекательных, организация развлечений на базах отдыха, организация спектаклей [услуги импресарио], организация спортивных состязаний, передачи развлекательные телевизионные, предоставление услуг кинозалов, представления театрализованные, прокат декораций для шоу-программ, прокат театральных декораций, развлечение гостей, развлечения, услуги казино, шоу-программы.

43 - закусочные; кафе; кафетерии; прокат мебели, столового белья и посуды, прокат палаток; рестораны, рестораны самообслуживания; услуги баров; услуги кемпингов; услуги по приготовлению блюд и доставки их на дом.

44 - медицинские услуги; физиотерапия, хиропрактика [мануальная терапия], хирургия пластическая.

Приложение: сведения об уплате пошлины за регистрацию товарного знака
на 2 л. в 1 экз.