

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 (далее – Кодекс), и в соответствии с Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520, рассмотрела возражение от 01.07.2010, поданное Обществом с ограниченной ответственностью Кондитерская фабрика «Ангара», г. Иркутск (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2008705839/50, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2008705839/50 с приоритетом от 03.03.2008 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 30 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), приведенных в перечне заявки.

В качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «Байкальский шарм», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Первая буква «Б» – заглавная.

Решение Роспатента от 12.01.2010 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2008705839/50 основано на заключении по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение обосновывается тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарными знаками по свидетельствам № 138764, № 316647, № 208172, № 338353, принадлежащими иным лицам и имеющими более ранние приоритеты.

Следует отметить, что мотив (пункт 4 статьи 1483 Кодекса) для отказа в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2008705839/50, указанный в уведомлении о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства от 13.05.2009 и касающийся использования в составе заявленного обозначения прилагательного «Байкальский» (от названия озера «Байкал», которое является объектом всемирного наследия) преодолен заявителем, поскольку им представлено письмо-согласие ФГУ «Заповедник «Байкало-Ленский» № 112 от 02.10.2009 на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 30 класса МКТУ.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 09.07.2010, заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента от 12.01.2010.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявитель просит сократить заявленный перечень, что дает возможность устраниТЬ противопоставление товарных знаков по свидетельствам № 316647, № 208172 и № 338353;
- срок действия правовой охраны противопоставленного товарного знака по свидетельству № 208172 истек;
- заявленное обозначение не сходно до степени смешения с товарным знаком «CHARMS» по свидетельству № 138764 по фонетическому, семантическому и визуальному признакам;
- слово «CHARM» в переводе с английского «обаяние, очарование», последняя буква «S» в товарном знаке «CHARMS» предположительно подчеркивает обаяние или очарование в больших количествах, так как в английском языке окончание «-S» указывает на множественное число;

- использование слова «Байкальский» в заявлении обозначении привносит в него фантазийность, придает различительную силу, хорошо индивидуализирует товар, произведенный фирмой, находящейся в данном регионе;
- смысловое значение обозначения «Байкальский шарм» такое: на Байкале действительно есть свой незабываемый шарм; красота Байкала, его природа, хрустальной чистоты вода, особая энергетика привлекает людей со всей планеты посмотреть Байкал, почувствовать его силу – все это и можно назвать пленяющим «Байкальским шармом»;
- прилагательное «Байкальский» в данном случае является неким уточнением, сужает смысл определяемого слова, придавая ему особый оттенок, конкретизирует смысл определяемого слова: не вообще шарм, а именно байкальский шарм;
- словесные элементы «Байкальский» и «шарм» объединены в композицию, создающую качественно иной уровень восприятия благодаря дополнительному смыслу, отличному от смысла входящих в обозначение элементов;
- заявленное обозначение «Байкальский шарм» отличается от противопоставленного знака «CHARMS» также и по фонетике (разное количество звуков, слогов) и по графике (противопоставленный знак выполнен буквами латинского алфавита);
- немаловажен также факт отсутствия на Российском рынке конфет или каких-либо других кондитерских изделий, поставляемых владельцем товарного знака «CHARMS»;
- заявитель просит учесть, что в отношении товарных знаков, построенных по такой же конструкции как заявленное обозначение, экспертизой были приняты решения о регистрации (не были признаны сходными знаки «Байкальская маска» (№ 388082) и «Маска» (№ 125791), «Байкальская птичка» (№ 372063) и «Птичка» (№ 193067), «Байкальский вечер» (№ 378215) и «Вечер» (№ 151205), «Байкальский одуванчик» (№ 378216) и «Одуванчик» (№ 246405) и т.д.);

- заявитель просит сократить заявленный перечень товарами «кондитерские изделия, а именно конфеты» 30 класса МКТУ.

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

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

С учетом даты (03.03.2008) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный № 4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с подпунктом 2 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 требованиями пункта 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 сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в подпунктах (а) – (в) пункта 14.4.2.2 Правил.

Звуковое (фонетическое) сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; 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, согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение.

Графическое (визуальное) сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание; расположение букв по отношению друг к другу.

Смысловое (семантическое) сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей, в частности, совпадение значений обозначений в разных языках; совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; подобие заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) пункта 14.4.2.2 Правил, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом принимаются во внимание род/вид товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «Байкальский шарм», выполненное стандартным шрифтом буквами русского

алфавита. Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров «кондитерские изделия, а именно конфеты» 30 класса МКТУ [1].

В решении Роспатента от 12.01.2010 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2008705839/50 в качестве сходных до степени смешения с заявленным обозначением (пункт 6 статьи 1483 Кодекса) указан ряд товарных знаков.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 138764 представляет собой словесное обозначение «CHARMS», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров «кондитерские изделия, включая леденцы» 30 класса МКТУ [2].

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 316647 представляет собой словесное обозначение «ШАРМ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 29 и 30 классов МКТУ [3].

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 208172 представляет собой словесное обозначение «ШАРМ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 29, 30, 32, 42 классов МКТУ [4].

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 338353 представляет собой комбинированное обозначение со словесным элементом «ШАРМ», выполненным стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 29, 30, 32 классов МКТУ [5].

Сравнительный анализ заявленного [1] и противопоставленных [2] – [5] обозначений показал, что они содержат в своем составе фонетически и семантически близкие элементы «шарм» (*обаяние, очарование*, см. Толковый словарь русского языка – С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова, М.: 1999) и «charms» (*чары,*

см. «*charm – 1. n* 1) обаяние, очарование; 2) (обыкн. *pl*) чары; 3) амулет; 4) брелок;. **2. v** 1) очаровывать, прельщать; 2) заколдовывать, заклинать; 3) успокаивать (*боль*); 4) приручать (*или заклинать*) (*змею*)», Новый англо-русский словарь – В.К. Мюллер, В.Л. Дашевская, В.А. Каплан и др. М.: 1996). Однако данное обстоятельство не может свидетельствовать о сходстве сравниваемых знаков в целом ввиду нижеследующего.

Прочтение заявленного обозначения начинается со словесного элемента «Байкальский», который существенно удлиняет звукоряд и приводит к иному фонетическому восприятию обозначения [1], нежели противопоставленных товарных знаков [2] – [5].

С точки зрения смыслового фактора необходимо отметить, что заявленное обозначение представляет собой семантически и грамматически связанную единую конструкцию «Байкальский шарм». Слово «Байкальский» является прилагательным, образованным от наименования всемирно известного озера «Байкал», знаменитого своей необыкновенной, чарующей природой. Таким образом, словосочетание «Байкальский шарм» представляет собой фантазийное обозначение, значение которого определяется совокупностью значений составляющих его слов. Вышеуказанное приводит к тому, что образы, производимые сопоставляемыми знаками, в целом различны.

Что касается графического признака, то при визуальной оценке заявленное обозначение воспринимается в качестве словосочетания, состоящего из двух слов, в отличие от противопоставленных знаков, включающих только одно слово, а в случае знака [2] выполненное буквами латинского алфавита, что свидетельствует об отсутствии их сходства по визуальному критерию.

В отношении однородности товаров и услуг, Палата по патентным спорам отмечает следующее.

Заявленное обозначение предназначено для маркировки товаров «изделия кондитерские, а именно конфеты» 30 класса МКТУ. Приведенные в перечне

свидетельства № 138764 [2] товары однородны заявленным, так как соотносятся друг с другом как род-вид.

Товары 30 класса МКТУ, указанные в перечнях противопоставленных товарных знаков [3] – [5], не однородны заявленным товарам «изделия кондитерские, а именно конфеты», так как относятся к различным видам и группам товаров и имеют разные условия производства и реализации.

Следует также отметить, что согласно сведениям Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации срок действия правовой охраны товарного знака по свидетельству № 208172 [4] истек 02.12.2009. Правовая охрана товарного знака по свидетельству № 138764 [2] была досрочно полностью прекращена в связи с его неиспользованием решением Роспатента от 02.06.2010.

Таким образом, учитывая вышеуказанное, а также то, что заявленное обозначение не является сходным до степени смешения с противопоставленными товарными знаками, коллегия Палаты по патентным спорам считает возможным зарегистрировать заявленное обозначение в отношении ограниченного заявителем перечня товаров.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 01.07.2010, отменить решение Роспатента от 12.01.2010 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2008705839/50 в отношении следующих товаров:

В бюллетень «Товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест происхождения товаров»

(511) Классы МКТУ и перечень товаров и/или услуг:

30 – кондитерские изделия, а именно конфеты.