

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

### **коллегии палаты по патентным спорам по результатам рассмотрения возражения заявления**

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и 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 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 20.02.2013 на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011715835, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2011715835 с приоритетом от 20.05.2011 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя Общества с ограниченной ответственностью «Славянка-люкс», г. Старый Оскол (далее - заявитель) в отношении товаров 30 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «БОЛЬШОЕ ЧУДО», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Роспатентом 07.11.2012 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011715835 для всех заявленных товаров 30 и услуг 35 классов МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому знак не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с серией товарных знаков «ЧУДО» по свидетельствам №№415351 [1], 407879 [2], 407875 [3], 407874 [4], 416913 [5], 397188 [6], 397187 [7], 372341 [8], 370990 [9], 308809 [10], 292893 [11], 292177 [12], 245484 [13],

245089 [14], 251938 [15], 241923 [16], 255483 [17], 255482 [18], 247444 [19] ранее зарегистрированных на имя ОАО «Вимм-Билль-Данн Продукты Питания» в отношении товаров и услуг 30, 35, 42 классов МКТУ, признанных однородными заявленным товарам и услугам 30, 35 классов МКТУ.

В заключении отмечено, что в заявленном обозначении «БОЛЬШОЕ ЧУДО» логическое ударение падает на слово «ЧУДО» и именно оно несет главную семантическую нагрузку, а словесный элемент «БОЛЬШОЕ» в силу описательного семантического значения (большой – значительный по величине, по размерам, силе, С.И.Ожегов, Н.Ю.Шведова, «Толковый словарь русского языка», Российская академия наук, Институт русского языка им. В.В.Виноградова, 40е изд., дополненное – М.: Азбуковник, 2002 год – стр. 55) не способен придать заявленному обозначению достаточной различительной способности. Вследствие чего заявленное обозначение признано сходным до степени смешения с противопоставленными товарными знаками по фонетическому и семантическому признакам.

В возражении от 20.02.2013, поступившем в палату по патентным спорам, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- противопоставленные товарные знаки, принадлежащие ОАО «Вимм-Билль-Данн Продукты Питания» не образуют серии знаков со словом «чудо», поскольку в них нет сильного элемента, лежащего в основе серии, образуемой добавлением иных словесных элементов;

- при этом товарные знаки, принадлежащие заявителю, включают общий словесный элемент, который лежит в основе и к которому присоединяются различные определения, что в целом образует классическую серию знаков: «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО» по свидетельству №180038, «ПРОСТО ЧУДО» по свидетельству №208082, «СЛАВЯНСКОЕ ЧУДО» по свидетельству №226180, «НЕЖНОЕ ЧУДО» по свидетельству № 241413, «НОВОЕ ЧУДО» по свидетельству №266084, «МАЛЕНЬКОЕ ЧУДО» по свидетельству №289731, «ОРЕХОВОЕ

ЧУДО» по свидетельству №362884, «ХРУСТЯЩЕЕ ЧУДО» по свидетельству №479564;

- необходимо отметить, что на момент регистрации самого старшего из противопоставленных товарных знаков по свидетельству №247444 с приоритетом от 12.07.2003, принадлежащего ОАО «Вимм-Билль-Данн Продукты Питания», на имя заявителя уже были зарегистрированы знаки по свидетельствам №№180038, 208082, 226180, 241413;

- но о серии знаков как таковой можно говорить только тогда, когда все зарегистрированные знаки с сильным элементом в основе принадлежат одному правообладателю;

- в отношении знаков со словом «чудо» такой вывод не может быть сделан, так как товарных знаков со словом «чудо» на имя различных производителей зарегистрировано великое множество (см., например, регистрации по свидетельствам №№ 320274, 286456, 281231, 184814, 219278, 170539 и т.д.);

- из этого следует, что сделанный в оспариваемом решении вывод экспертизы о принадлежности ОАО «Вимм-Билль-Данн Продукты Питания» серии знаков со словом «чудо» неправомерен;

- встречаемость словесного элемента «чудо» в большом количестве регистраций, произведенных на имя различных производителей в отношении однородных товаров, свидетельствует о его ослабленной различительной способности;

- если противопоставленные товарные зарегистрированы на фоне ранее произведенной на имя заявителя регистрации товарного знака «МАЛЕНЬКОЕ ЧУДО», значит, они сочтены экспертизой несходными, а тогда логика требует вывода о несходстве их и со знаком «БОЛЬШОЕ ЧУДО»;

- элемент «большое» никоим образом не характеризует ни вид, ни состав, ни иные качества товара, его нельзя считать относящимся к размеру маркируемого товара;

- поскольку значение слова «чудо» обширно, и включает в себя «всякое явление, кое мы не умеем объяснить по известным нам законам природы, диво, необычайная вещь, едва быточное», то заявленное обозначение может быть воспринято как нечто сказочное;

- значение слова «большой» может быть описательным только применимо к конкретным существительным, то есть по отношению к объектам, представленным материально, «физически», обладающим протяженностью, ограниченным в пространстве;

- в отношении абстрактного существительного «чудо» такой подход неприменим;

- таким образом, заявленное обозначение «БОЛЬШОЕ ЧУДО» следует признать не сходным до степени смешения с противопоставленными товарными знаками, поскольку оно не ассоциируется с ними в целом;

- заявитель является крупнейшей в России кондитерской фабрикой и уверен, что обусловленный потребительским спросом значительный объем выпускаемых под знаками «чудо» изделий, наряду с их высоким качеством, создало этой линии хорошую репутацию, что способствует узнаваемости их для российских потребителей;

- в этой связи риск смешения продукции заявителя с продукцией ОАО «Вимм-Билль-Данн Продукты Питания» отсутствует.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента и вынести решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2011715835 в отношении товаров 30 и услуг 35 класса МКТУ.

К возражению приложены следующие документы:

- распечатка страницы из Толкового словаря живого великорусского языка, В.Даль, с. 1370;

- справка №24 от 14.02.2013 о количестве выпускаемой продукции группой компаний «Славянка» под товарным знаком «Чудо»;

- распечатка страницы с сайта <http://skavjanka.ru>;

- этикетки конфет.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия палаты по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты приоритета (20.05.2011) заявки №2011 715835 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает Кодекс 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, № 4322 (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 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 и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2.Правил.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2(а) Правил, а именно: 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; 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 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 пунктах 14.4.2.2 (в) Правил:

- 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 в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

В соответствии с пунктом 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 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 «БОЛЬШОЕ ЧУДО», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита черного цвета. Слово «БОЛЬШОЕ» размещено над словом «ЧУДО».

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011715835 в отношении всех заявленных товаров и услуг основано на наличии сходных до степени смешения товарных знаков [1-19], которые ранее были зарегистрированы на имя иного лица в отношении однородных товаров и услуг 30, 35, 42 классов МКТУ.

Противопоставленные товарные знаки [1-19] представляет собой словесные, комбинированные и объемные обозначения, включающие словесный элемент «ЧУДО», выполненный стандартным [5], либо оригинальным шрифтом буквами русского алфавита. В комбинированных и объемных товарных знаках словесный элемент «ЧУДО» выполнен на фоне реалистических изображений фруктов, ягод, молока, шоколада в сочетании с неохраемыми словесными элементами «молочное» и «творожное».

В перечне заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1-19] указаны товары 30 класса МКТУ, которые относятся к одному роду (кондитерские изделия) и имеют одинаковую цель применения (употребление в пищу), круг потребителей, условия реализации (кондитерские отделы продовольственных магазинов, супермаркетов). Услуги 35 класса МКТУ заявленного перечня и услуги 35, 42 классов МКТУ, указанные в товарных знаках [1-19], относятся к одному роду услуг, связанных с обеспечением потребителей товарами (продвижение товаров и снабженческие услуги для третьих лиц). В этой связи указанные товары и услуги признаны коллегией палаты по патентным спорам однородными. Вывод об однородности товаров и услуг, приведенных в перечне заявленного обозначения и товарных знаков [1-19], заявителем не оспаривался.

В ходе сравнительного анализа заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1-19] на тождество и сходство было установлено следующее.

Звуковой анализ показал, что сопоставляемые обозначения содержат в своем составе фонетически тождественный словесный элемент «ЧУДО». Однако

отмеченное совпадение не позволяет признать знаки фонетически сходными, поскольку заявленное обозначение также включает словесный элемент «БОЛЬШОЕ», фонетическая длина которого превышает фонетический ряд совпадающего словесного элемента. При этом указанное прилагательное расположено на первой строке заявленного обозначения, то есть в той части, с которой начинается обзор обозначения потребителем.

Таким образом, сравниваемые словесные элементы не совпадают по большинству признаков фонетического сходства: количеству слов (охраноспособных), слогов, звуков, а также составу гласных и согласных, что обуславливает вывод об отсутствии сходства сопоставляемых обозначений по фонетическому признаку словесных обозначений.

Слова, входящие в состав заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака имеют следующие значения (см. Толковый словарь русского языка, С.И. Ожегов, Н.Ю.Шведова, Москва, «АЗЪ», 1993, с.54, 921 [20]):

чудо – 1. В религиозных представлениях: явление, вызванное вмешательством божественной силы, а также вообще нечто небывалое; 2. Нечто поразительное, удивляющее своей необычностью; 3. Удивительно, поразительно хорош (разг.); 4. В сочетании с другими существительными означает: необыкновенный, выдающийся среди себе подобных (разг.); 5. чудеса! Выражение крайнего удивления, недоверия;

большой – 1. Значительный по размерам, величине, силе; 2. Значительный, выдающийся; обладающий в высокой степени качеством, которое заключено в значении определяемого существительного; 3. Взрослый (с точки зрения ребенка), а также (о ребенке) вышедший из младенческого возраста, подросток (разг.); 4. То же, что многочисленный; 5. Появляющийся, необходимый или производимый в большом количестве.

С учетом приведенных определений, очевидно, что в заявленном обозначении прилагательное «БОЛЬШОЕ» по отношению к существительному «ЧУДО» является оригинальным, поскольку «чудо» не является каким-либо



конкретным материальным объектом, величину которого можно оценить. В этой связи заявленное обозначение представляет собой оригинальное словосочетание, которое благодаря нехарактерному для существительного «ЧУДО» прилагательному, отличается от значения просто слова «ЧУДО».

Кроме того, на имя различных лиц в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ зарегистрирован ряд товарных знаков, включающих словесный элемент «ЧУДО» (например, «ЗИМНЕЕ ЧУДО» по свидетельству №320274, «ЛЕСНОЕ ЧУДО» по свидетельству №426985, «ВОСТОЧНОЕ ЧУДО» по свидетельству №334858, «ЗОЛОТОЕ ЧУДО» по свидетельству №246989 и т.д.), что свидетельствует об ослаблении различительной способности данного словесного элемента.

Сравниваемые обозначения имеют зрительные отличия ввиду различного количества словесных элементов и написания их различными видами шрифтов. Кроме того, словесный элемент в противопоставленных товарных знаках в сочетании с оригинальными изобразительными элементами образует оригинальную композицию.

На основании изложенного коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу о том, что сравниваемые обозначения не являются сходными в целом, поскольку имеют существенные графические, фонетические и семантические различия.

Коллегия палаты по патентным спорам отмечает, что на имя заявителя в отношении товаров 30 класса МКТУ и услуг 42 класса МКТУ, связанных с продвижением товаров, зарегистрирован ряд товарных знаков, представляющих собой словосочетания со словесным элементом «ЧУДО»: «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО» по свидетельству №180038, «ПРОСТО ЧУДО» по свидетельству №208082, «СЛАВЯНСКОЕ ЧУДО» по свидетельству №226180, «НЕЖНОЕ ЧУДО» по свидетельству № 241413, «НОВОЕ ЧУДО» по свидетельству №266084, «МАЛЕНЬКОЕ ЧУДО» по свидетельству №289731, «ОРЕХОВОЕ ЧУДО» по свидетельству №362884, «ХРУСТЯЩЕЕ ЧУДО» по свидетельству №479564.

Резюмируя изложенное, заявленное обозначение не является сходным до степени смешения с товарными знаками [1-19], что приводит к выводу о его соответствии требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

**удовлетворить возражение от 20.02.2013, отменить решение Роспатента от 07.11.2012 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2011715835.**