

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 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520 (далее – Правила), рассмотрела возражение от 09.08.2007, поданное Обществом с ограниченной ответственностью "Ока Трейд", г. Калуга (далее — заявитель) на решение экспертизы от 16.05.2007 об отказе в регистрации товарного знака по заявке № 2006708060/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке № 2006708060/50 с приоритетом от 31.03.2006 заявлено на имя заявителя в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне.

Согласно приведенному в заявке описанию обозначение "Прикольные" является словесным, выполнено стандартным шрифтом буквами латинского алфавита и первая буква слова является заглавной.

Федеральным институтом промышленной собственности 16.05.2007 было вынесено решение о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении части товаров 30 класса МКТУ. Для остальных товаров 30 класса МКТУ, а именно: кофе, чай, какао, сахар, рис, тапиока (маниока), саго, заменители кофе; мука и зерновые продукты, хлебобулочные изделия, кондитерские изделия, шоколад, шоколадные изделия, мороженое; мед, сироп из патоки; дрожжи, пекарные порошки; соль, горчица; уксус, соусы (приправы); пряности; пищевой лед заявленному обозначению было отказано в регистрации в качестве товарного знака по мотивам его несоответствия требованиям, установленным пунктом 1 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.92 №3520-1 "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" с

изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом №166-ФЗ от 11.12.2002, вступившим в силу с 27.12.2002 (далее — Закон).

Вывод экспертизы обоснован тем, что заявленное обозначение "Прикольные" сходно до степени смешения с товарным знаком "ПРИКОЛ" по свидетельству №196703 (приоритет от 06.09.1999), правообладателем которого является фирма "Кэдбери Лимитед Борнвилль" (Великобритания). Указанный товарный знак получил правовую охрану в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ до даты приоритета заявки №2006708060/50.

В возражении от 09.08.2007 заявитель выразил несогласие с решением экспертизы, аргументируя его следующими доводами.

- сравниваемые обозначения не сходны семантически, слово ПРИКОЛ представляет собой существительное мужского рода в единственном числе, в то время как слово ПРИКОЛЬНЫЕ представляет собой прилагательное в именительном падеже во множественном числе;

- влияние фактора отнесения к разным частям речи на семантическое расхождение обозначений заключается в том, что существительное, являясь по сути названием объекта, описывает его самостоятельно, в противоположность которому прилагательное не является самостоятельным и всегда необходимым образом связано с каким-либо предметом, свойства, качества или отношение к которому оно характеризует;

- использование в качестве товарных знаков разных частей речи вызывает у потребителей различные по своей природе смысловые ассоциации – связь товара с конкретным предметом для существительного и ассоциативную связь товара с определенными свойствами и качествами в случае прилагательного, то есть указанное различие приводит к различному семантическому восприятию существительных и прилагательных в качестве товарных знаков;

- существительное "ПРИКОЛ" имеет следующие значения: свая, кол, укрепленные в земле (для причала, привязи); в переносном смысле применяется для указания на бездействие, отсутствие эксплуатации чего-либо (С.И.Ожегов, Словарь русского языка, Москва, Русский язык, 1990, стр. 591);

- в указанном значении существительное ПРИКОЛ сравнительно часто используется в русском языке, особенно применительно к закреплению транспортных средств, привязи животных;

- кроме известного формального значения существительное ПРИКОЛ получило распространение в молодежной среде как жаргонизм (сленговый элемент) в значениях "нечто делаемое не всерьез, ради развлечения; происшествие, нарушившее обычный ход вещей (www.paco.net);

- аналогично, прилагательное ПРИКОЛЬНЫЙ (в ед. числе) широко распространилось именно в качестве жаргонизма, обозначающего оригинальное, необычное, интересное (www.paco.net), то есть заложенная в данном значении прилагательного идея очевидным образом отличается от идеи, заложенной в "жаргонное существительное";

- таким образом, обозначения "ПРИКОЛ" и "ПРИКОЛЬНЫЕ" семантически не сходны;

- фонетически они также различаются количеством слогов: в заявленном обозначении их 4 вместо 2 как в товарном знаке "ПРИКОЛ", при этом ударный слог "-КОЛЬ" несмотря на кажущееся сходство имеет качественно по иному воспринимаемое окончание в виде смягченной "Л", следующей за ударной гласной, и равным количеством совпадающих и несовпадающих звуков, что свидетельствует о слабой степени звукового сходства сравниваемых обозначений;

- товары 30 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака, относятся к товарам широкого потребления, и, следовательно подбор товара для

потребителя не занимает много времени, и основным критерием выбора данных товаров становится в большей степени общее зрительное впечатление от знака, в меньшей степени – семантика, которую можно установить также при кратком визуальном осмотре товара, то есть звуковое сходство приобретает наименьшее значение среди всех прочих, поскольку для звуковой идентификации и сопоставления необходимо как минимум воспроизвести оба знака вслух, что с учетом кратковременности выбора товаров широкого потребления нетипично.

В возражении изложена просьба об отмене решения экспертизы и регистрации заявленного обозначения "Прикольные" в качестве товарного знака в отношении всего заявленного перечня товаров по заявке №2006708060/50.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, неубедительными.

С учетом даты (31.03.2006) поступления заявки № 2006708060/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения 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 (далее — Правила ТЗ).

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (если заявки на них не отозваны) или охраняемыми в Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 14.4.2. Правил ТЗ обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) и (г) пункта 14.4.2.2. Правил ТЗ.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (а) Правил ТЗ, а именно: наличие близких и совпадающих звуков, 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 ТЗ 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 пункте 14.4.2.2 (в) Правил ТЗ: 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 различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил ТЗ).

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил ТЗ при установлении 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 "Прикольные", выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита с первой заглавной буквой.

Противопоставленный знак "ПРИКОЛ" по свидетельству №196703 является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Сравнительный анализ заявленного обозначения "Прикольные" и противопоставленного знака "ПРИКОЛ" позволил установить, что они являются сходными до степени смешения в фонетическом отношении за счет совпадения большинства составляющих их букв/звуков, слогов и их расположения, то есть сходство определяется тождеством звучания начальных частей. Это имеет существенное значение, поскольку при звуковом воспроизведении знаков акцентирующим на себе внимание является начальная часть обозначения. Наличие окончания "-ьные" в заявленном обозначении не оказывает существенного влияния на восприятие обозначения в целом.

Заявленное обозначение и противопоставленный знак являются сходными по графическому признаку сходства обозначений, поскольку выполнены стандартным шрифтом буквами русского алфавита в черно-белом цветовом исполнении, производят одинаковое общее зрительное впечатление. При этом незначительные отличия в виде написания заявленного обозначения строчными буквами с первой заглавной не имеют решающего значения для вывода о графическом сходстве обозначений в силу отсутствия у шрифтов оригинальности.

Что же касается семантического критерия сходства обозначений, то необходимо отметить следующее.

Самим заявителем в возражении приведена ссылка из "Словаря молодежного сленга", в котором указаны значения слов "ПРИКОЛ" и "ПРИКОЛЬНЫЕ".

"Прикол" - нечто, делаемое не всерьез, ради развлечения.

"Прикольный" - оригинально, необычно, интересно, не хило! Классно! (например, "прикольная музыка"). То есть семантически данные обозначения также можно признать сходными.

Анализ перечней товаров и услуг сравниваемых знаков показал следующее.

Противопоставленный товарный знак "ПРИКОЛ" по свидетельству №196703 зарегистрирован также в отношении той части товаров 30 класса МКТУ, в отношении которых вынесено решение экспертизы об отказе в регистрации заявленного обозначения "Прикольные". Отнесение данных товаров к товарам широкого потребления обуславливает более высокую вероятность смешения знаков в хозяйственном обороте, поскольку внимательность покупателей в данном случае снижена за счет их невысокой ценовой стоимости.

Таким образом, проведенный сравнительный анализ приводит к выводу о сходстве заявленного обозначения и противопоставленного знака до степени смешения в целом, а следовательно, к признанию решения экспертизы об отказе в регистрации данного обозначения в качестве товарного знака правомерным.

Следовательно, вывод экспертизы о том, что сравниваемые обозначения являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров, является обоснованным, а вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона является правомерным.

Довод, приведенный в особом мнении от 12.05.2008, относительно прекращения правовой охраны противопоставленного товарного знака "ПРИКОЛ" по свидетельству №196703 решением коллегии Палаты по патентным спорам от 16.04.2008, необоснован, поскольку при рассмотрении

возражения по существу коллегией Палаты по патентным спорам оценке подвергалась правовая ситуация, имевшая место на дату принятия возражения к рассмотрению (то есть на 06.09.2007 - дата направления уведомления).

В соответствии с изложенным, Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 09.08.2007 и оставить в силе решение экспертизы от 16.05.2007.