

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 08.09.2006, поданное ООО "Вкус", г. Новосибирск на решение экспертизы Федерального института промышленной собственности (далее – решение экспертизы) от 07.04.2006 об отказе в регистрации товарного знака (знака обслуживания) по заявке № 2004712247/50, при этом установлено следующее.

Заявителем обозначения по заявке № 2004712247/50 с приоритетом от 02.06.2004 является ООО "Вкус", г. Новосибирск (далее — заявитель).

Согласно приведенному в заявке описанию заявленное обозначение "СВЕРКАЮЩИЙ ЗОЛОТОЙ ЯРЛЫК СОЗДАЕТ ПРЕКРАСНОЕ НАСТРОЕНИЕ" (далее – [1]) представляет собой "словесное фантазийное словосочетание, написанное буквами русского алфавита, которое призвано создавать образ солнечного чистого света и гармоничного развития". Регистрация заявленного обозначения испрашивается для товаров 30 класса МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Экспертизой 07.04.2006 было принято решение об отказе в регистрации товарного знака (знака обслуживания) заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака в отношении перечня товаров 30 класса МКТУ ввиду его несоответствия требованиям, установленным пунктом 1 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями от 11.12.2002 (далее — Закон).

Вывод экспертизы обоснован тем, что заявленное обозначение [1] сходно до степени смешения с товарными знаками, содержащими словесные элементы "ЗОЛОТОЙ ЯРЛЫК" (далее – [2]), "ZOLOTOYI YARLYK" (далее – [3]) (свидетельства № 103973, приоритет от 17.07.1991, срок действия регистрации продлен до 17.07.2011; № 143788, приоритет от 31.03.1995, срок действия регистрации продлен до 31.03.2015; № 205063, приоритет от 23.07.1999; № 219920,

приоритет от 10.11.2000; № 259850, приоритет от 16.07.2001), ранее получившими правовую охрану в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ на территории Российской Федерации. Правообладателем знаков по свидетельствам № 103973, 143788, 205063 является ОАО "Московская кондитерская фабрика "КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ", г. Москва. Правообладателем знаков по свидетельствам № 219920, 259850 является АОЗТ "Ассоциация делового сотрудничества Ветеранов Афганистана "МИР", г. Москва.

Сходство до степени смешения достигается, по мнению экспертизы, следующим: противопоставленные товарные знаки содержат словесные элементы [2], [3], при этом наблюдается полное вхождение в обозначение [1] словесного элемента [2], на который падает логическое ударение. Прилагательное "Сверкающий" не создает качественно иного уровня восприятия словосочетания "ЗОЛОТОЙ ЯРЛЫК" в обозначении [1], а лишь оттеняет те качества, которые заложены в последнем, и не изменяет его семантики. В целом отмечено, что глагол "создает" к существительному "ярлык" грамматически конструктивно образует простое предложение, придавая выражению хвалебный характер (см. Д.Э. Розенталь. "Пишите, пожалуйста, грамотно!", М.: "Астра", 1994, стр. № 226).

В возражении от 08.09.2006 заявитель выразил несогласие с решением экспертизы, аргументируя его следующими доводами:

1. Заявленное обозначение [1] и противопоставленные товарные знаки, содержащие словесные элементы [2], [3], не сходны по графическому, фонетическому, семантическому признакам. При этом заявленное обозначение и противопоставленные знаки не ассоциируются друг с другом в целом, способны независимо выполнять функцию товарных знаков на рынке однородных товаров.

2. Фонетическое различие между заявленным обозначением [1] и противопоставленными товарными знаками, содержащими словесные элементы [2], [3], заключается в разном количестве слов (шесть и два), слогов (18 и 5), составе звуков (в заявленном обозначении [1] присутствуют дополнительные элементы – "сверкающий, создает, прекрасное настроение"), различной фонетической

расстановке ударений, что в целом свидетельствует о различной ритмике и динамике произношения сравниваемых знаков.

3. Графическое различие между заявленным обозначением [1] и противопоставленными товарными знаками, содержащими словесные элементы [2], [3], заключается в различном зрительном впечатлении, разной длине графического начертания и составе буквенных символов, что в целом приводит к различному визуальному восприятию знаков.

4. Семантическое различие между заявленным обозначением [1] и противопоставленными товарными знаками, содержащими словесные элементы [2], [3] заключается в различных ассоциативных образах. Словесные элементы [2], [3] противопоставленных товарных знаков состоят из прилагательного и существительного, в то время как обозначение [1] является сложносочиненным предложением, состоящим из двух отдельных смысловых предложений "СВЕРКАЮЩИЙ ЗОЛОТОЙ ЯРЛЫК" и "СОЗДАЕТ ПРЕКРАСНОЕ НАСТРОЕНИЕ". Смысловая фраза, заложенная в обозначении [1], ассоциируется с целевым действием, направленным на удовлетворение потребностей читателя знака и создает у потребителя светлый утренний образ, в то время как смысловое значение элементов [2], [3] знаков устойчиво ассоциируется с этикеткой.

5. Словесные элементы [2], [3] противопоставленных знаков не несут в себе различительной способности, поскольку не отражают индивидуальность товара, а обозначают товар с более высоким качеством - какао, упакованное в пачки с данными ярлыками.

В возражении изложена просьба об отмене решения экспертизы и регистрации заявленного обозначения [1] с включенным в него неохраемым элементом "ЗОЛОТОЙ ЯРЛЫК" в качестве товарного знака в отношении всего заявленного перечня товаров по заявке № 2004712247/50.

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

С учетом даты (02.06.2004) поступления заявки № 2004712247/50 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.

Согласно пункту 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, в том числе характеризующих товары, указывающих на их вид, качество, свойство. Элементы, указанные в настоящем пункте, могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения. Положения, предусмотренные настоящим пунктом, не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

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).

Правилами ТЗ установлено, что не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, указанных в пункте 1 статьи 6 Закона, а именно, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство. К таким обозначениям относятся, в частности, обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров, в том числе носящих хвалебный характер (пункт 2.3.2.3 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.

Заявленный на регистрацию словесный товарный знак "СВЕРКАЮЩИЙ ЗОЛОТОЙ ЯРЛЫК СОЗДАЕТ ПРЕКРАСНОЕ НАСТРОЕНИЕ" [1] выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита в три строки (в каждой строке по два слова) и носит фантазийный характер в отношении заявленных товаров

30 класса МКТУ. Регистрация знака испрашивается для товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Следует отметить, что основную семантическую нагрузку в заявленном обозначении несет словосочетание "ЗОЛОТОЙ ЯРЛЫК", поскольку именно на него падает логическое ударение, при этом остальные элементы обозначения являются дополнительными и не вносят качественно иного уровня восприятия. Элемент "СВЕРКАЮЩИЙ", представляя собой прилагательное, характеризует словосочетание "ЗОЛОТОЙ ЯРЛЫК" в силу своего смыслового подчинения. Составляющая знака "СОЗДАЕТ ПРЕКРАСНОЕ НАСТРОЕНИЕ" также относится к словосочетанию "ЗОЛОТОЙ ЯРЛЫК", поскольку при помощи глагола-связки "СОЗДАЕТ" и элемента "ПРЕКРАСНОЕ НАСТРОЕНИЕ" придает всему обозначению в целом хвалебный образ и дополняет словосочетание "ЗОЛОТОЙ ЯРЛЫК" в силу своей позитивности.

Противопоставленный товарный знак "ЗОЛОТОЙ ЯРЛЫК ZOLOTOYI YARLYK" (свидетельство № 205063) является словесным, выполнен в четыре слова. Знак исполнен заглавными буквами, при этом часть знака выполнена буквами русского алфавита и представляет собой словосочетание "ЗОЛОТОЙ ЯРЛЫК", другая часть транслитерирует буквами латинского алфавита ("ZOLOTOYI YARLYK") вышеуказанное словосочетание и по своему пространственному расположению помещена под ним. Правовая охрана знака действует, в том числе в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в свидетельстве.

Противопоставленный товарный знак "ЗОЛОТОЙ ЯРЛЫК" (свидетельство № 219920) является словесным, выполнен в два слова заглавными буквами русского алфавита, при этом слова расположены одно под другим. Правовая охрана знака действует, в том числе в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в свидетельстве.

Противопоставленный товарный знак "ЗОЛОТОЙ ЯРЛЫК" (свидетельство № 259850) является комбинированным. Словесный элемент представляет собой словосочетание "ЗОЛОТОЙ ЯРЛЫК", выполненное печатными буквами русского алфавита в одну строку. В верхнем и нижнем полях относительно словесного элемента выполнены с симметричным отображением друг друга изобразительные

составляющие, представляющие собой орнаментальные композиции. Правовая охрана знака действует, в том числе в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в свидетельстве.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 103973 является комбинированным и представляет собой этикетку, все словесные и цифровые обозначения которой не являются предметом самостоятельной правовой охраны, за исключением слов "ЗОЛОТОЙ ЯРЛЫК" и "Красный Октябрь". Словесный элемент "ЗОЛОТОЙ ЯРЛЫК" выполнен печатными буквами русского алфавита в одну строку и расположен в центре знака. Изобразительные составляющие знака представлены узорчатым орнаментом в две вертикальных полосы, расположенных параллельно друг другу. Указанные полосы размещены в левом и правом полях относительно словесных элементов. Правовая охрана предоставлена знаку в следующем цветовом сочетании – фиолетовый, светло-коричневый, белый, серый. Правовая охрана знака действует в отношении товаров 30 класса МКТУ "кондитерские изделия".

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 143788 является комбинированным и представляет собой этикетку, все словесные и цифровые обозначения которой не являются предметом самостоятельной правовой охраны, за исключением слов "ЗОЛОТОЙ ЯРЛЫК" и "Красный Октябрь". Словесный элемент "ЗОЛОТОЙ ЯРЛЫК" выполнен печатными буквами русского алфавита в одну строку и размещен в центре знака. Изобразительные составляющие знака представлены узорчатым орнаментом в две вертикальных полосы, расположенных параллельно друг другу. Указанные полосы размещены в верхнем и нижнем полях относительно словесных элементов. В верхнем поле под орнаментом в круге расположены два стилизованных изображения земного шара, при этом одно изображение наложено на другое. Правовая охрана предоставлена знаку в следующем цветовом сочетании – черный, желтый, зеленый. Правовая охрана знака действует в отношении товаров 30 класса МКТУ "какао, какао-продукты".

Правообладателем противопоставленных знаков по свидетельствам № 143788, 103973, 205063 является ОАО "Московская кондитерская фабрика "КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ", г. Москва.

Правообладателем противопоставленных знаков по свидетельствам № 219920, 259850 является АОЗТ "Ассоциация делового сотрудничества Ветеранов Афганистана "МИР", г. Москва.

Противопоставленные товарные знаки по свидетельствам № 143788, 103973, 259850 содержат основной отличительный словесный компонент "ЗОЛОТОЙ ЯРЛЫК" [2]. Знаки по свидетельствам № 205063, 219920, являясь словесными, состоят из указанного компонента "ЗОЛОТОЙ ЯРЛЫК" [2]. Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 205063 также включает словесный элемент "ZOLOTOYI YARLYK" [3].

При оценке визуального восприятия противопоставленных знаков внимание потребителя акцентируется исключительно на главных составляющих "ЗОЛОТОЙ ЯРЛЫК" [2] и "ZOLOTOYI YARLYK" [3].

Сопоставительный анализ основного элемента "ЗОЛОТОЙ ЯРЛЫК" заявленного обозначения [1] и противопоставленных знаков, содержащих элементы [2], [3]:

- по фонетическому фактору сходства показал тождество звучания, совпадение числа слогов, тождество состава гласных и согласных, вхождение одного обозначения в другое, ударение.
- по семантическому фактору сходства показал подобие заложенных в обозначениях идей.
- по графическому фактору сходства показал общее зрительное впечатление, одинаковое графическое написание с учетом характера букв (заглавные), а также совпадение алфавита, которым выполнены элементы в части сходства с обозначением [2].

Совпадение вышеуказанных признаков обуславливает вывод о фонетическом, семантическом, графическом или фонетическом и семантическом сходстве сравниваемых обозначений.

Анализ товаров 30 класса МКТУ заявленного обозначения [1] и товаров 30 класса МКТУ противопоставленных знаков, содержащих элементы [2], [3] позволяет сделать вывод об их однородности, что в данном случае заявителем не оспаривается.

При высокой степени сходства сравниваемых знаков, а также однородности товаров 30 класса МКТУ, одновременное присутствие на рынке заявленного обозначения [1] и противопоставленных знаков, содержащих элементы [2], [3], обладателями исключительных прав на которые являются иные юридические лица, приведет к смешению знаков в гражданском обороте потребителями.

Таким образом, вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона является правомерным.

Что касается довода заявителя о возможности включения словесного элемента "ЗОЛОТОЙ ЯРЛЫК" в качестве неохраняемого (в значении этикетки-ярлыка) в составе заявленного обозначения [1] Палата по патентным спорам сообщает следующее. Данный элемент отвечает требованиям, установленным пунктом 1 статьи 6 Закона и пунктом 2.3.2.3 Правил ТЗ, что подтверждается наличием более старших исключительных прав на сходные обозначения (анализ которых приведен выше) у иных лиц. Следовательно, включение указанного элемента в качестве неохраняемого в составе заявленного обозначения [1] неправомерно.

В соответствии с изложенным, Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 08.09.2006, оставить в силе решение экспертизы от 07.04.2006.