

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном Гражданским кодексом 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, рассмотрела поступившее 15.11.2018 возражение компании «Bahlsen GmbH & Co. KG», Германия (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 674562, при этом установила следующее.



Товарный знак «**ЗОО БУМ!**» по свидетельству № 674562 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 09.10.2018 по заявке № 2017741657 с приоритетом от 05.10.2017 в отношении товаров 30 класса МКТУ на имя Общества с ограниченной ответственностью «ПФ Авангард-экспорт», Российская Федерация (далее – правообладатель).

В поступившем 04.06.2019 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражении выражено мнение о том, что оспариваемая регистрация товарного знака была произведена в нарушение требований, установленных пунктами 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к тому, что оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ со знаком «ZOO» по международной регистрации № 555093, охраняемым на территории Российской Федерации на имя лица, подавшего возражение, и имеющим более ранний приоритет, в силу вхождения противопоставленного



знака («ZOO») в оспариваемый товарный знак «**ЗОО БУМ**». При этом сходство обусловлено входящим в состав сравниваемых знаков сильных словесных элементов «ZOO»/«ЗОО», элемент «БУМ» является «слабым» элементом, поскольку определенной семантики не несет, может иметь значения «сенсация, шумиха, искусственное оживление». На имя компании «Bahlsen GmbH & Co. KG»

зарегистрирован товарный знак «**ZOO**» по свидетельству №682340 с приоритетом от 26.02.2018, в силу чего регистрация оспариваемого товарного знака может восприниматься потребителями как продолжение серии товарных знаков, принадлежащих лицу, подавшему возражение.

Исходя из усматриваемого лицом, подавшим возражение, сходства сравниваемых знаков и широкой известности российскому потребителю противопоставленного знака, в возражении также указывается на наличие у оспариваемого товарного знака способности ввести в заблуждение потребителя относительно изготовителя соответствующих товаров.

На основании изложенного в возражении лицо, подавшее возражение, просило признать предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку недействительным в отношении всех товаров 30 класса МКТУ.

К возражению лицом, подавшим возражение, были приложены распечатки сведений из сети Интернет [1], копии транспортных накладных [2], выписка из торгового реестра районного суда Ганновера [3].

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, на заседании коллегии представил на него отзыв, доводы которого сводятся к тому, что сравниваемые знаки не являются сходными по всем критериям сходства знаков, и представленные к возражению материалы не являются доказательствами введения оспариваемым товарным знаком в заблуждение потребителя относительно изготовителя товаров.

На основании изложенного в отзыве правообладатель просил отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану оспариваемого товарного знака.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (05.10.2017) правовая база для оценки его охранных способностей включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с абзацем 1 и подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

В соответствии с абзацем 2 пункта 37 Правил при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что 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 абзацем 1 и 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 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с пунктом 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявлении обозначении.

В соответствии с пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно: 1) звуковое 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; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение; 2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание; 3) смысловое сходство

определяется на основании следующих признаков: 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, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю. При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки. Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

В соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку могут быть поданы заинтересованным лицом.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №674562 представляет собой



комбинированное обозначение «**ЗОО БУМ!**», содержащее словесные элементы «ЗОО» и «БУМ», выполненные одно под другим оригинальным шрифтом заглавными буквами русского алфавита разного цвета. В конце слова «БУМ» расположен восклицательный знак. Правовая охрана данному товарному знаку была предоставлена в отношении товаров 30 класса МКТУ «изделия

кондитерские из сладкого теста, преимущественно с начинкой; изделия кондитерские мучные; изделия кондитерские на основе арахиса; изделия кондитерские на основе миндаля; печенье; печенье сухое; пряники».

Противопоставленный знак по международной регистрации № 555093 представляет собой выполненное заглавными буквами латинского алфавита словесное обозначение «ZOO». Правовая охрана знаку предоставлена на территории Российской Федерации в отношении товаров 30 класса МКТУ «шоколад, конфеты пралине, шоколадные и сладкие кондитерские изделия для украшения новогодних елок, марципан, заменители марципана, кондитерские изделия из сахара, выпечка и кондитерские изделия, песочное печенье, печенье, сухарики».

Анализ однородности товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечнях сопоставляемых товарных знаков, показал следующее.

Товары 30 класса МКТУ, в отношении которых была предоставлена правовая охрана оспариваемому товарному знаку и товары 30 класса МКТУ, в отношении которых охраняется противопоставленный знак относятся к одной и той же родовой группе товаров (кондитерские изделия, мучные изделия) либо являются взаимозаменяемыми и совместно реализуемыми с ними в одних и тех же или смежных отделах магазинов (десертная, снековая и шоколадная продукция, выпечка), имеют одно и то же назначение (продукты питания) и один и тот же круг потребителей, то есть они действительно могут быть признаны однородными.

Сопоставительный анализ оспариваемого товарного знака и противопоставленного знака («ЗОО БУМ» – «ZOO») показал, что они существенно отличаются друг от друга своей фонетической и визуальной длиной, так как имеют совершенно разное количество слов (2 слова – 1 слово), слогов (2 слога – 1 слог), разное количество звуков (6 звуков – 2 звука) и разное количество букв (6 букв – 3 буквы).

Следует отметить, что словесный элемент «ЗОО» действительно совпадает с противопоставленным знаком по своему составу звуков и букв, однако в

композиции оспариваемого товарного знака в первую очередь обращает на себя внимание словесный элемент «БУМ!» с силу своего расположения, что играет решающую роль в формировании фонетического восприятия этого знака в целом и общего зрительного впечатления от его восприятия.

Исходя из вышеотмеченных существенных отличий сравниваемых знаков по фонетической и визуальной длине, по составу звуков и букв и учитывая фактор значимости их положения в составе этих знаков, коллегия пришла к выводу, что данные знаки не являются сходными по фонетическому и визуальному критериям сходства обозначений.

Словесный элемент «ЗОО БУМ» оспариваемого товарного знака выполнен в яркой цветовой гамме и оригинальной графической манере словесных элементов с разными наклонами букв, их неровным расположение на строках и частичным перекрыванием друг друга. В конце словосочетания размещен восклицательный знак, позволяющий воспринимать обозначение в особом эмоционально окрашенном настроении. Противопоставленный товарный знак содержит одно слово, выполненное без какой-либо графики и цветового решения. В этой связи сопоставляемые обозначения следует признать не сходными по визуальным признакам сходства знаков.

Анализ по семантическому критерию сходства сравниваемых обозначений показал следующее.

Противопоставленный товарный знак «Zoo» в переводе с английского языка на русский язык означает «зоопарк» (см. Интернет-портал «Google: Переводчик»).

Входящие в состав оспариваемого товарного знака словесные элементы «ЗОО БУМ», являются лексическими единицами русского языка, означающие «1. сокр. зоологический; 2. первая часть сложных слов, указывающая на отношение к животному миру» и «сенсация, шумиха; искусственное оживление или звукоподражание удару колокола» (<https://dic.academic.ru/>), соответственно.

С учетом приведенных семантических значений словесные элементы «ЗОО БУМ» могут быть восприняты потребителями в различных значениях, например,

как «животный бум», «зоологический бум», «сенсация, шумиха в животном мире», «оживление или праздник с участием животным» и так далее.

Словосочетание «ЗОО БУМ» порождает в целом совершенно иные, отличные от восприятия отдельного слова «ZOO», более сложные, разнообразные и фантазийные ассоциативно-смысловые образы, вместе с тем легко запоминающиеся потребителями в силу их яркости и нестандартности сочетания словесных частей.

Таким образом, различная семантика сопоставляемых обозначений, позволяет коллегии прийти к выводу о том, что они являются несходными по семантическому критерию сходства обозначений.

Следует отметить, что слово «ZOO» и его русский аналог «ЗОО» можно обнаружить в составе многих товарных знаков, которые были зарегистрированы на имя разных лиц в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ, например,

в товарных знаках по свидетельствам №№602297 «**«Зоохрум»** », 467867

«**Zoo World** », 462563 «PETZOO», 336411 «**Зоо-мир** », 408900 «Весёлый

ZOO-ZOO

СИРИУС

зоопарк», 386582 «ЗООГРАД», 644396 «.

Коллегия считает также необходимым отметить, что товарный знак

«**Zoo** » по свидетельству №682340, принадлежащий лицу, подавшему возражение, имеет более поздний приоритет, чем у оспариваемого товарного знака, в связи с чем он не может быть положен в основу вывода о серии товарных знаков компании «Bahlsen GmbH & Co. KG».

Принимая во внимание изложенные выше обстоятельства, коллегия пришла к выводу, что оспариваемый товарный знак и противопоставленный знак не ассоциируются друг с другом в целом, то есть не являются сходными.

Указанное обстоятельство позволяет сделать вывод об отсутствии каких-либо оснований для признания оспариваемого товарного знака не соответствующим требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Что касается несоответствия оспариваемой регистрации требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, коллегия указывает следующее.

В представленных лицом, подавшим возражение, распечатках сведений из сети Интернет [1] и транспортных накладных [2] содержится некоторая информация о его экономической деятельности по производству и поставке мучных кондитерских изделий (печенья).

Однако представленные сведения не позволяют прийти к выводу о наличии у оспариваемого товарного знака способности ввести в заблуждение потребителя относительно изготовителя соответствующих товаров, так как для такого вывода обязательно необходимы документы, которые свидетельствовали бы о существовании на дату приоритета оспариваемого товарного знака определенных фактических обстоятельств, обусловливающих саму возможность порождения в сознании российского потребителя не соответствующего действительности представления о конкретных товарах и их единственном известном потребителю конкретном производителе.

Так, не были представлены документы, которые непосредственно свидетельствовали бы о самих фактах введения лицом, подавшим возражение, соответствующих товаров в гражданский оборот именно на территории Российской Федерации (например, отсутствуют российские таможенные декларации, которыми в установленном порядке подтверждались бы факты выпуска российскими компетентными таможенными органами соответствующей продукции на территорию России), а также позволили бы определить на период ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака какие-либо объемы их производства, реализации, затрат на рекламу определенных товаров, территорию их распространения и т.п.

Отсутствуют и какие-либо сведения о проведении лицом, подавшим возражение, рекламных кампаний и размещениях им рекламы в средствах массовой информации.

При этом коллегия не располагает и какими-либо документами, которые содержали бы сведения о доказанном факте наличия у потребителей тех или иных

определенных устойчивых ассоциативных связей при восприятии оспариваемого товарного знака именно с лицом, подавшим возражение. Так, например, не были представлены какие-либо результаты социологического опроса российских потребителей.

Принимая во внимание изложенные выше обстоятельства и отсутствие сходства у сравниваемых знаков, коллегия не усматривает в представленных материалах возражения [1 – 2] какие-либо основания для признания оспариваемого товарного знака способным ввести в заблуждение потребителя относительно изготовителя товаров, то есть не соответствующим требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 04.06.2019, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 674562.