

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 Bahlse n GmbH & Co. KG, Германия (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 663658, при этом установила следующее.

Товарный знак по свидетельству № 663658 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 20.07.2018 по заявке № 2017709343 с приоритетом от 15.03.2017 в отношении товаров 28, 29 и 30 классов МКТУ на имя Общества с ограниченной ответственностью «ЭЛЕКСИ», Российская Федерация (далее – правообладатель).

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака было зарегистрировано словесное обозначение «Bubble Zoo», выполненное буквами латинского алфавита.

В поступившем 15.11.2018 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 («Bubble Zoo»), как

доминирующего в его составе элемента, в то время как слово «Bubble» – «слабый» элемент, не способный индивидуализировать соответствующие товары.

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 и на наличие в действиях правообладателя, связанных с регистрацией этого товарного знака, признаков недобросовестной конкуренции.

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 только лишь распечатки сведений из сети Интернет [1], а корреспонденцией, поступившей 10.04.2019, и на заседании коллегии им были представлены в качестве дополнительных материалов лишь копии иностранных таможенных деклараций и счетов на поставки товаров [2].

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, на заседании коллегии представил на него отзыв, доводы которого сводятся к тому, что у лица, подавшего возражение, отсутствует какая-либо заинтересованность в оспаривании предоставления правовой охраны данному товарному знаку, поскольку сравниваемые знаки не являются сходными, индивидуализируемые ими товары не являются однородными, и отсутствуют какие-либо доказательства 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 (15.03.2017) правовая база для оценки его охраноспособности 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 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 представляет собой выполненное буквами латинского алфавита словесное обозначение «Bubble Zoo». Правовая охрана данному товарному знаку была предоставлена с приоритетом от 15.03.2017, в частности, в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Противопоставленный знак по международной регистрации № 555093 от 25.05.1990 представляет собой выполненное буквами латинского алфавита словесное обозначение «ZOO». Данный знак охраняется на территории Российской Федерации на имя лица, подавшего возражение, в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Сопоставительный анализ оспариваемого товарного знака и противопоставленного знака («Bubble Zoo» – «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 (3 слога – 1 слог), разное количество звуков (7 звуков – 2 звука) и разное количество букв (9 букв – 3 буквы).

При этом начальное положение в оспариваемом товарном знаке занимает слово «Bubble», особенно акцентирующее на себе внимание, поскольку именно с него начинается как фонетическое, так и визуальное восприятие данного товарного знака, причем значительно преобладающее в нем по своей фонетической и визуальной длине, в силу чего оно, несомненно, играет

решающую роль в формировании фонетического восприятия этого знака в целом и общего зрительного впечатления от его восприятия.

В свою очередь, второе слово «Zoo» действительно совпадает с противопоставленным знаком по своему составу звуков и букв, но в оспариваемом товарном знаке оно занимает менее значимое конечное (периферийное) положение и намного короче по своей фонетической и визуальной длине, чем акцентирующее на себе внимание начальное слово «Bubble».

Данное обстоятельство обуславливает вывод о том, что сравниваемые знаки в целом отличаются по своему составу звуков и букв, так как совпадают всего лишь 1 слово из 2, всего лишь 1 слог из 3, всего лишь 2 звука из 7, всего лишь 3 буквы из 9, причем лишь менее значимые в конечной части знаков.

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 никак не являются сходными по фонетическому и визуальному критериям сходства обозначений.

Вместе с тем, их анализ по семантическому критерию сходства сравниваемых обозначений показал, что оспариваемый товарный знак «Bubble Zoo» представляет собой словосочетание, образованное путем составления двух лексических единиц английского языка – «Bubble» и «Zoo», которые означают в переводе на русский язык, соответственно, «пузырьковый» и «зоопарк» (см. Интернет-портал «Google: Переводчик»), то есть смысловое значение отдельного слова «Zoo» в оспариваемом товарном знаке действительно совпадает со смысловым значением противопоставленного знака «ZOO».

Однако необходимо отметить, что занимающее в оспариваемом товарном знаке начальное положение, в силу этого обстоятельства особенно акцентирующее на себе внимание, слово «Bubble», очевидно, придает этому знаку в целом определенную смысловую окраску, обусловленную вышеотмеченным значением этого слова.



Так, возможно предположить, что оспариваемый товарный знак «Bubble Zoo», то есть в переводе на русский язык «пузырьковый зоопарк», воспринимается в целом в различных смысловых значениях, например, как зоопарк, наполненный какими-либо воздушными или водными пузырями, либо как зоопарк, состоящий лишь из образов животных, образованных посредством каких-либо воздушных или водных пузырей, либо как зоопарк, состоящий из животных, питающихся какими-либо воздушными или водными пузырями, и т.д.

В этой связи коллегия полагает, что такое сочетание слов порождает в целом совершенно иные, отличные от восприятия отдельного простого слова «ZOO» («зоопарк»), гораздо более сложные, абсолютно фантазийные (нереальные) и, вместе с тем, легко запоминающиеся потребителями неоднозначные (необычные) ассоциативно-смысловые образы.

Исходя из данного обстоятельства, коллегия пришла к выводу, что сравниваемые знаки никак не являются сходными и по семантическому критерию сходства обозначений.

Что касается довода возражения о том, что слово «Bubble» в составе оспариваемого товарного знака является «слабым» (то есть неохраноспособным) элементом, то следует отметить, что данное утверждение является некорректным, поскольку данный товарный знак представляет собой единое словосочетание «Bubble Zoo», а одно из его слов («Bubble») никак не является неохраняемым элементом согласно соответствующей регистрации товарного знака, а напротив, как уже отмечалось выше, особенно акцентирует на себе внимание в силу своего начального положения и наличия у него в этом товарном знаке более значительного количества звуков и букв (большей фонетической и визуальной длины), вовсе отсутствующих в своей совокупности, собственно, в противопоставленном знаке.

К тому же, совпадающее в сравниваемых знаках слово «ZOO» или его аналог в русском языке, напротив, 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

№№ 494837 (), 462563 («PETZOO»), 191217 (), 596748 («ВЕСЕЛЫЙ ЗООСАД»), 408900 («Весёлый зоопарк»), 386582 («ЗООГРАД»), 386060 («УДИВИТЕЛЬНЫЙ ЗООПАРК»), 349229 («ВЕСЕЛЫЙ ЗООПАРК»), 309151 («СКАЗОЧНЫЙ ЗООПАРК»), 222323 («ВОЛШЕБНЫЙ ЗООПАРК»).

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

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

Однако, ввиду того, что сравниваемые знаки не являются сходными, отсутствует принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности указанных товаров, для индивидуализации которых предназначены эти знаки, одному производителю.

Таким образом, оспариваемый товарный знак и противопоставленный знак не являются сходными до степени смешения в отношении этих товаров 30 класса МКТУ. Указанное обстоятельство позволяет сделать вывод об отсутствии каких-либо оснований для признания оспариваемого товарного знака не соответствующим требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В представленных лицом, подавшим возражение, распечатках сведений из сети Интернет [1] и иностранных таможенных декларациях и счетах на поставку товаров [2] содержится некоторая информация о его экономической деятельности по производству и поставке мучных кондитерских изделий (печенья).

Однако она сама по себе не позволяет 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, обуславливающих 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.

Что касается довода возражения о наличии в действиях правообладателя, связанных с регистрацией оспариваемого товарного знака, признаков недобросовестной конкуренции, то следует отметить, что данное утверждение лица, подавшего возражение, не было подтверждено какими-либо документами, которые обязательно исходили бы от того или иного компетентного (антимонопольного или судебного) органа. При этом установление наличия фактов недобросовестной конкуренции никак не относится к компетенции Роспатента.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 15.11.2018, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 663658.