

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 22.11.2010, поданное компанией ЧАРДИНС ЛИМИТЕД, Кипр (далее — лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №411755 по заявке №2010702292/50, при этом установлено следующее.

Регистрация оспариваемого товарного знака по свидетельству №411755 произведена 23.06.2010 на имя Общества с ограниченной ответственностью «Компания Золотой Терем», Москва (далее - правообладатель) в отношении товаров 29 класса МКТУ.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №411755 представляет собой комбинированное обозначение в виде этикетки, включающей следующие словесные элементы: словесный элемент «главный по рыбе», выполненный мелким стандартным шрифтом буквами русского алфавита и расположенный в верхнем левом углу, словесный элемент «БАРЕНЦЕВ», выполненный буквами русского алфавита стандартным шрифтом, заключенный в прямоугольник, наложенный на стилизованное солнце, и расположенный по центру в верхней части обозначения, словесный элемент «ЧИКСЫ», выполненный буквами русского алфавита жирным шрифтом и расположенный по центру этикетки под словесным элементом «БАРЕНЦЕВ». В верхней части этикетки, наискось, наложена стилизованная ленточка со словесным элементом «Новинка!», выполненным стандартным шрифтом буквами русского алфавита, а в нижней части этикетки с левой стороны

помещена надпись «выгодная ЦЕНА!», выполненная стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 22.11.2010 выражено мнение о том, что регистрация №411755 оспариваемого товарного знака произведена в нарушение требований, установленных пунктом 3 и пунктом 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс).

Возражение мотивировано тем, что словесный элемент «ЧИКСЫ» оспариваемого товарного знака противоречит общественным интересам, принципам гуманности и морали, поскольку является жаргонным словом, имеющим значение: легко идущая девушка; проститутка.

Кроме того, словесный элемент «ЧИКСЫ» оспариваемого обозначения является сходным до степени смешения с товарным знаком «ТИКСЫ» по свидетельству №346996, принадлежащим лицу, подавшему возражение, имеющим более раннюю дату приоритета в отношении однородных товаров 29 класса МКТУ.

К возражению были приложены копии следующих источников информации:

1. словарь уфимского сленга;
2. «Фильтруй Базар» словарь молодежного жаргона города Магнитогорска;
3. Большой словарь русского жаргона;
4. распечатки из сети Интернет.

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с материалами возражения, представил отзыв, в котором выразил несогласие с изложенными в возражении доводами по следующим причинам:

- утверждение лица, подавшего возражение, о том, что словесный элемент «ЧИКСЫ» оспариваемого товарного знака носит непристойный характер, не доказано, поскольку в возражении не представлено каких-либо социологических опросов, лингвистических исследований;
- из представленных в возражении источников информации, только три из четырех источников могут считаться объективными словарно-справочными изданиями, при этом словарь уфимского сленга вообще не содержит упоминания о наличии у слова «ЧИКСА» неприличного смысла,

а в остальных изданиях указывается в качестве одного из значений лексема «проститутка», однако такая трактовка является второстепенной, возникающей только в определенном контексте;

- оспариваемый товарный знак является фантазийным в отношении заявленных товаров и именно в таком ключе он воспринимается рядовым потребителем. Так, согласно Словарю по естественным наукам Глоссарий.ру «ЧИКСЫ» - это два боковых бруса, являющиеся частями составных по толщине деревянных мачт на больших деревянных парусниках, следовательно слово «ЧИКСЫ» известно в качестве специального морского термина, а словесный элемент «БАРЕНЦЕВ» оспариваемого товарного знака указывает на Баренцево море;
- оспариваемый товарный знак не является сходным до степени смешения с товарным знаком «ТИКСЫ» по свидетельству №346996, ни по фонетическому, ни по графическому и смысловому признакам, что подтверждается решением Арбитражного суда города Москвы по делу №А40-87189/10-26-751 от 20.12.2010.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом приоритета заявки №2010702292/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности оспариваемого знака 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 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее — Правила).

Согласно требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарных знаков или их элементов обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали.

Пунктом 2.5 (2.5.2) Правил определено, что к обозначениям, противоречащим общественным интересам, принципам гуманности и морали относятся, в частности,

слова и изображения непристойного содержания, призывы антигуманного характера, оскорбляющие человеческое достоинство, религиозные чувства, слова, написание которых нарушает правила орфографии русского языка, и т.п.

В соответствии с пунктом 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.

Словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы (пункт 14.4.2.2 Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым, графическим и смысловым и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) указанного пункта.

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).

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю, если они обозначены тождественными или сходными товарными знаками. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №411755 представляет собой комбинированное обозначение в виде прямоугольной этикетки, содержащей следующие словесные элементы: словесный элемент «главный по рыбке», выполненный мелким стандартным шрифтом буквами русского алфавита и расположенный в верхнем левом углу, словесный элемент «БАРЕНЦЕВ», выполненный буквами русского алфавита стандартным шрифтом, заключенный в прямоугольник, наложенный на стилизованное солнце, и расположенный по центру в верхней части обозначения, словесный элемент «ЧИКСЫ», выполненный буквами русского алфавита жирным шрифтом и расположенный по центру этикетки под словесным элементом «БАРЕНЦЕВ». В верхней части этикетки, наискось, помещена стилизованная ленточка со словесным элементом «Новинка!», повторяющимся три раза и выполненным стандартным шрифтом буквами русского алфавита, а в нижней части этикетки с левой стороны находится надпись «выгодная ЦЕНА!», выполненная стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Словесные элементы: «НОВИНКА! НОВИНКА! НОВИНКА!», «ВЫГОНАЯ ЦЕНА!», «®», «ТМ», являются неохранными элементами обозначения.

Согласно «Большому словарю русского жаргона» под редакцией В.М. Мокиенко, Т.Г. Никитиной, Санкт-Петербургский государственный университет, «НОРИНТ» 2000г, слово «ЧИКСЫ» (мн. от слова «ЧИКСА») является жаргонным словом, имеющим значение: легко идущая на флирт девушка; проститутка, согласно <http://www.slovonovo.ru/> «ЧИКСА» это девушка, посвятившая свою жизнь тусовкам в клубах, обладает минимумом одежды и интеллекта. Фривольного поведения.

Согласно словарю по естественным наукам Глоссарий.ру «ЧИКСЫ» - это два боковых бруса, являющиеся частями составных по толщине деревянных мачт на больших деревянных парусниках.

Таким образом, коллегия Палаты по патентным спорам располагает данными, свидетельствующими о наличии у элемента «ЧИКСЫ» двойственной семантики.

Следует отметить, что оспариваемый знак не содержит в себе изобразительных элементов, позволивших бы потребителю однозначно соотнести рассматриваемый словесный элемент с конкретным значением. Присутствие слова «Баренцев» не обеспечивает однозначность восприятия слова «ЧИКСЫ» в значении части парусного судна. В этой связи необходимо учитывать, что регистрация спорного знака произведена в отношении товаров широкого потребления, рассчитанных на рядовых потребителей, мало знакомых со специализированной морской терминологией. Исходя из этого коллегия Палаты по патентным спорам полагает, что первичные ассоциации у потребителей продукции будут возникать в связи с жаргонным значением слова «ЧИКСЫ», что обуславливает противоречие регистрации принципам морали.

С учетом изложенного, довод лица, подавшего возражение, о том, что оспариваемый товарный знак по свидетельству №411755 противоречит требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, следует признать убедительным.

Относительно довода лица, подавшего возражение, о неправомерности предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку по основаниям

пункта 6 статьи 1483 Кодекса коллегия Палаты по патентным спорам установила следующее.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №346996 представляет собой словесное обозначение «ТИКСЫ», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Сопоставление оспариваемого товарного знака и противопоставленного товарного знака «ТИКСЫ» показывает, что данные обозначения включают в себя фонетически сходные словесные элементы «ЧИКСЫ»/ «ТИКСЫ». Однако, указанное обстоятельство не свидетельствует о сходстве сравниваемых товарных знаков в целом.

Данный вывод основывается на том, что в состав оспариваемого товарного знака входят различные словесные элементы: «Баренцев», «выгодная ЦЕНА!», «НОВИНКА! НОВИНКА! НОВИНКА!», «ВЫГОНАЯ ЦЕНА!», «®», «ТМ», а также изобразительные элементы, придающие ему отличное от противопоставленного товарного знака восприятие.

Сопоставление оспариваемого товарного знака и противопоставленного товарного знака по семантическому фактору сходства, показало, что словесный элемент «ТИКСЫ» противопоставленного товарного знака не имеет семантического значения, в силу чего не несет в себе какой-либо иной информативной нагрузки, напротив, в состав оспариваемого товарного знака входят элементы, обладающие семантикой «Чиксы» или имеющие семантический окрас «Баренцев/Barenzev» (фамилия некоего лица).

В силу указанного ассоциативные образы, влияющие на запоминание спорного знака потребителями, будут принципиально иными, что обуславливает невозможность смешения знаков в гражданском обороте.

Отсутствие сходства товарных знаков позволяет коллегии Палаты по патентным спорам не анализировать перечни товаров на предмет установления их однородности.

Таким образом, у коллегии Палаты по патентным спорам отсутствуют основания для вывода о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №411756 произведена в нарушение положений пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу: **удовлетворить возражение от 22.11.2010 и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №411755 недействительным полностью.**