

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, рассмотрела возражение от 02.03.2011, поданное Вершининым Алексеем Александровичем (далее - заявитель) на решение Роспатента от 14.12.2010 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2009711662, при этом установлено следующее.

Регистрация обозначения в качестве товарного знака по заявке №2009711662 с приоритетом от 26.05.2009 испрашивается на имя заявителя в отношении услуг 35 и 36 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, состоящее из словесного элемента «БАСКО» и изобразительного элемента в виде перевернутого квадрата, на фоне которого расположена первая буква «Б». Словесное обозначение является устаревшим словом русского языка в значении «красиво, хорошо».

Решением Роспатента от 14.12.2010 заявленному обозначению было отказано в государственной регистрации товарного знака ввиду его несоответствия требованиям пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя иного лица товарными знаками, включающими словесные элементы «БОСКО», «BOSCO», по свидетельствам №№ 352787[1], 262371[2], 262247 [3], 133163[4],

221326[5] и 265496[6] в отношении однородных услуг 35, 36 классов МКТУ и услуг 42 класса МКТУ (7-ая редакция МКТУ), признанных однородными заявленным услугам 35 класса МКТУ.

В возражении от 02.03.2011, поданном в Палату по патентным спорам, заявителем выражена просьба о пересмотре решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров.

Возражение мотивировано следующими доводами:

- отказ в регистрации заявленного обозначения является необоснованным, поскольку заявленное обозначение и противопоставленные экспертизой товарные знаки не имеют 100% степени сходства, приближенной к тождеству, изображения сравниваемых обозначений кардинально отличаются друг от друга, противопоставленные знаки широко известны потребителю, в силу чего ассоциируются с конкретными производителями;

- так, бутик BOSCOFAMILY находится на первой линии ГУМа и гармонично дополняет ряд магазинов BOSCO DI CILIEGI FAMILY своеобразной концепцией и набором представленных марок, ассортимент магазина включает товары – от обуви до головных уборов;

- Bosco di Ciliegi – в переводе с итальянского языка «черешневый лес» является названием российской группы компаний, главного акционера московского ГУМа и владельца сети магазинов, продающих одежду и предметы роскоши;

- Bosco SPORT – торговая марка спортивной одежды;

- сравниваемые обозначения отличаются по общему зрительному впечатлению, виду шрифта и графическому исполнению;

- слово «БАСКО» в заявленном обозначении используется как старинное русское слово, которое является проявлением самобытности вятской речи, в старинной Вятке под этим названием процветало кожевенное производство;

- указанная смысловая нагрузка также отличает заявленное обозначение от противопоставленных знаков.

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам сочла доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (26.05.2009) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с 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 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются:

- с комбинированными обозначениями;
- с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2 и 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты (а) – (в)) Правил.

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается 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.

Заявленное обозначение является комбинированным и представляет собой словесный элемент «БАСКО», выполненный стандартным шрифтом буквами русского алфавита, причем первая буква «Б» является заглавной, выполнена белым цветом и расположена на фоне перевернутого квадрата красного цвета. Регистрация товарного знака испрашивается для услуг 35, 36 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2009711662 основано на наличии ранее зарегистрированных на имя иного лица товарных знаков [1-6] в отношении однородных услуг.

Противопоставленные знаки [1, 3] состоят из словесного элемента «BOSCO», в переводе с итальянского языка означающего «лес, роща», с французского – «помощник боцмана» (см. Яндекс. Словари), причем знак [1] выполнен стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, а знак [3] – оригинальным шрифтом латинского алфавита. Знаки зарегистрированы, в частности, для услуг 35, 36 классов МКТУ, указанных в свидетельствах.

Товарный знак [2] представляет собой словесное обозначение «БОСКО», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Знак зарегистрирован, в частности, для услуг 35, 36 классов МКТУ, указанных в свидетельстве.

Товарный знак [4] представляет собой комбинированное обозначение со словесным элементом «BOSCO DI CILIEGI», который в переводе с итальянского языка означает «черешневый лес». Знак зарегистрирован, в частности, для услуг 35, 36 классов МКТУ, указанных в свидетельстве.

Товарные знаки [5, 6] представляют собой словесные обозначения «BOSCO SPORT» и «BOSCO FAMILY», выполненные буквами латинского алфавита. Слово

«SPORT» охраняется только в составе знака. Знаки зарегистрированы, в частности, для услуг 35, 36 классов МКТУ, указанных в свидетельствах.

В результате сравнительного анализа сопоставляемых обозначений установлено следующее.

Словесный элемент «БАСКО» заявленного обозначения фонетически сходно с товарными знаками «BOSCO/БОСКО»[1-3], так как сопоставляемые обозначения имеют одинаковое количество слогов, букв и звуков. Гласные звуки «А»- в заявленном и звук «О» - в противопоставленных обозначениях в безударной позиции произносятся как один ослабленный звук [a], отличающийся меньшей отчетливостью. Указанное позволяет сделать вывод о сходстве сравниваемых словесных обозначений по фонетическому признаку сходства.

Сравнение знаков по графическому фактору сходства свидетельствует о том, что они выполнены стандартным шрифтом без каких-либо особенностей буквами разных алфавитов и имеют одинаковую длину. Вместе с тем, указанное обстоятельство не может существенно повлиять на вывод о сходстве или несходстве сравниваемых обозначений в силу того, что графический критерий является второстепенным фактором сходства словесных обозначений.

Оценить словесные обозначения «БАСКО» и «BOSCO/БОСКО» с точки зрения семантического критерия сходства не представляется возможным, поскольку обозначения «БАСКО» и «БОСКО» не имеют смысловых значений. Вместе с тем, если говорить об устаревшем слове русского языка «БАСКО», как указывает заявитель в своем возражении, то оно является синонимом такого же устаревшего наречия «БОСКО» (см. Толковый словарь живого великорусского языка Владимира Ивановича Даля), что не позволяет установить различную смысловую нагрузку заявленного обозначения и одного из противопоставленных знаков, в частности, знака [2].

Таким образом, учитывая, что имеет место фонетическое сходство сравниваемых словесных обозначений [1-3] и словесного элемента «БАСКО», занимающего доминирующее положение в заявленном комбинированном обозначении, можно сделать вывод об их сходстве в целом, несмотря на отдельные отличия.

Поскольку сопоставляемые знаки предназначены для маркировки услуг 35 и 36 классов МКТУ, относящихся к одной родовой группе (реклама и операции с недвижимостью), имеющих один вид (сдача в аренду недвижимого имущества), одинаковое назначение и один круг потребителей, они признаны сходными до степени смешения в отношении однородных услуг.

В отношении противопоставленных в решении Роспатента от 14.12.2010 товарных знаков [4 - 6] следует отметить, что в совокупности с проанализированными коллегией товарными знаками [1 – 3] они представляют собой линейку товарных знаков, объединенных общим словесным элементом «BOSCO/БОСКО» и принадлежащих одному производителю. Указанное обстоятельство способно привести к возможному смешению товаров/услуг в гражданском обороте в случае маркировки их сравниваемыми знаками.

Таким образом, изложенный в заключении по результатам экспертизы вывод о несоответствии заявленного обозначения требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать обоснованным, а решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2009711662 – правомерным.

Учитывая вышеизложенное, Палата по патентным спорам
пришла к выводу:

отказать в удовлетворении возражения от 02.03.2011 и оставить в силе решение Роспатента от 14.12.2010.