

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 за №4520, рассмотрела возражение от 31.10.2006, поданное Колесниковым Вадимом Юрьевичем, Санкт-Петербург (далее – заявитель), на решение экспертизы о регистрации товарного знака по заявке №2004721271/50, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2004721271/50 с приоритетом от 10.09.2004 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 18, 25 и услуг 35, 36 классов МКТУ.

Согласно материалам заявки, заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение, в состав которого входят словесные и графические элементы. Элемент «900 BACI» выполнен между двумя горизонтальными линиями стандартным жирным шрифтом цифрами и заглавными буквами латинского алфавита. Над верхней горизонтальной линией расположено графическое изображение силуэтов целующихся мужчины и женщины. Под нижней горизонтальной линией – словесный элемент «девятьсот поцелуев», выполненный стандартным шрифтом строчными буквами русского алфавита.

Федеральным институтом промышленной собственности 28.08.2006 вынесено решение о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака только в отношении товаров 18 и услуг 35, 36 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки. В отношении товаров 25 класса МКТУ, приведенных в перечне заявки, заявителю отказано в регистрации товарного знака ввиду несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ (далее – Закон).

Данное решение обосновано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком по свидетельству №253849 и знаком по международной регистрации №525105, правовая охрана которым предоставлена ранее на имя других лиц в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 31.10.2006, в котором заявитель выражает несогласие с решением экспертизы от 28.08.2006. Доводы возражения сводятся к следующему:

- 1) заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак по свидетельству №253849 не являются сходными, так как производят в целом различное общее зрительное впечатление, а доминирующий в заявлении обозначении элемент «900 BACI» несходен с противопоставленным обозначением «ТЫСЯЧА ПОЦЕЛУЕВ»;
- 2) заявленное обозначение и противопоставленный знак по международной регистрации №525105 не являются сходными, так как доминирующий в заявлении обозначении элемент «900 BACI» фонетически, графически и семантически несходен с противопоставленным обозначением «Basi».

С учетом изложенных доводов заявителем выражена просьба об изменении решения экспертизы от 28.08.2006 и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех товаров и услуг, указанных в перечне заявки.

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

С учетом даты подачи заявки (10.09.2004) правовая база для оценки охранных способностей заявленного обозначения включает в себя Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 №32,

зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с абзацами 1 и 2 пункта 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 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 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с пунктом 14.4.2.4 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, приведенные в пунктах 14.4.2.2 и 14.4.2.3 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявлении 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 основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.2.3 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: внешняя форма, наличие или отсутствие симметрии, смысловое значение, вид и

характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.), сочетание цветов и тонов.

Перечисленные признаки могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение, в состав которого входят словесные и графические элементы. Элемент «900 BACI» выполнен между двумя горизонтальными линиями стандартным жирным шрифтом цифрами и заглавными буквами латинского алфавита. Над верхней горизонтальной линией расположено графическое изображение силуэтов целующихся мужчины и женщины. Под нижней горизонтальной линией – словесный элемент «девятьсот поцелуев», выполненный стандартным шрифтом строчными буквами русского алфавита.

Следует отметить, что заявленное комбинированное обозначение имеет оригинальный дизайн и воспринимается в целом как единая композиция, в центре которойложен и графически выделен жирным шрифтом и двумя горизонтальными линиями сверху и снизу «сильный» элемент «900 BACI», в то время как выполненный строчными буквами и расположенный внизу композиции словесный элемент «девятьсот поцелуев» воспринимается как «слабый», дополнительный элемент, который выполняет по отношению к графически выделенному «сильному» элементу «900 BACI» функцию пояснения, перевода на русский язык. Кроме того, обрамленный горизонтальными линиями элемент «900 BACI» ассоциативно воспринимается в качестве постамента, на котором сверху размещены силуэты мужчины и женщины. Вышеизложенное обуславливает

вывод об определяющей роли в заявлении обозначении элемента «900 ВАСІ», причем данное сочетание цифр и слова воспринимается как единый доминирующий элемент. Вместе с тем, «слабый» словесный элемент «девятьсот поцелуев» также воспринимается как единое словосочетание ввиду того, что выполнено в нижней части композиции на одной строке, буквами одинакового размера, одним видом шрифта.

Предоставление правовой охраны заявленному обозначению испрашивается в отношении товаров 18, 25 и услуг 35, 36 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №253849 с приоритетом от 27.03.2002 представляет собой словесное обозначение «ТЫСЯЧА ПОЦЕЛУЕВ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Указанный товарный знак зарегистрирован, в частности, в отношении товаров 25 класса МКТУ.

Сопоставительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по свидетельству №253849 по фонетическому критерию показал, что сравниваемые элементы («900 ВАСІ» – «ТЫСЯЧА ПОЦЕЛУЕВ») имеют различное звучание, обусловленное разным количеством слогов, звуков и разным составом звуков.

Сопоставляемые обозначения в целом производят различное зрительное впечатление, определяемое визуальным несходством сравниваемых элементов, а также наличием в заявлении обозначении, в отличие от противопоставленного, изобразительных элементов. Сравниваемые элементы («900 ВАСІ» – «ТЫСЯЧА ПОЦЕЛУЕВ») выполнены буквами разных алфавитов (латиница – кириллица), отличаются количеством и составом букв. Заявленное обозначение имеет в своем составе изобразительные элементы, составляющие вместе со словесными элементами единый композиционный замысел. А противопоставленное обозначение является словесным. Изложенное обуславливает различное общее

визуальное восприятие заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака.

Элемент «900 BACI» включает в себя слово «BACI», в переводе с итальянского языка означающее «целовать, соприкасаться друг с другом; поцелуй» (см. Интернет-портал «Яндекс: ABBYY Lingvo»). Однако, средним российским потребителем, не владеющим итальянским языком, доминирующий в заявлении элемент «900 BACI», очевидно, будет восприниматься как фантазийное обозначение, в то время как противопоставленный товарный знак «ТЫСЯЧА ПОЦЕЛУЕВ» имеет строго определенное смысловое значение.

Вместе с тем, в заявлении содержится «слабый» словесный элемент «девятьсот поцелуев», но он не является определяющим для восприятия обозначения в целом и выполняет только функцию пояснения, перевода на русский язык доминирующего в обозначении элемента «900 BACI». Однако, данные элементы наряду с изобразительными образуют единую композицию, которая сама по себе вызывает дополнительные ассоциации и образы, придающие заявленному обозначению дополнительную различительную способность.

Следует отметить, что ввиду вышеизложенного определяющее значение при сравнении указанных обозначений имеют фонетический и визуальный факторы, на основе которых установлено их несходство.

Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак по свидетельству №253849 не являются сходными.

Данное обстоятельство исключает необходимость проведения анализа товаров 25 класса МКТУ, приведенных в перечне заявки, на предмет их однородности с товарами 25 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак по свидетельству №253849.

Противопоставленный знак по международной регистрации №525105 от 10.06.1988 представляет собой стилизованное словесное обозначение «Basi».

Следует отметить, что степень стилизации обозначения настолько высока, что его прочтение представляется затруднительным, и определяющим при восприятии знака становится визуальный образ.

Знак зарегистрирован в отношении товаров 25 класса МКТУ.

Ввиду значительной стилизации противопоставленного знака определяющее значение при сопоставительном анализе сравниваемых обозначений имеет только визуальный критерий.

Сопоставляемые обозначения в целом производят различное общее зрительное впечатление, обусловленное характером их графического исполнения и вызываемых при их восприятии образов: с одной стороны, единая словесно-изобразительная композиция с определенной смысловой окраской, а с другой стороны, всего лишь стилизованный пропись.

Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленный знак по международной регистрации №525105 не являются сходными.

Данное обстоятельство исключает необходимость проведения анализа товаров 25 класса МКТУ, приведенных в перечне заявки, на предмет их однородности с товарами 25 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный знак по международной регистрации №525105.

Указанное обуславливает вывод об отсутствии оснований для признания заявленного обозначения несоответствующим требованиям пункта 1 статьи 7 Закона.

В силу того, что число «900» включено в состав знака, который в целом обладает различительной способностью, вывод экспертизы об его исключении из объема правовой охраны на основании пункта 1 статьи 6 Закона не может быть признан правомерным.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 31.10.2006, изменить решение экспертизы от 28.08.2006 и зарегистрировать обозначение по заявке №2004721271/50 в качестве товарного знака в отношении следующего перечня товаров и услуг:

Форма № 81.1

В бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания и
наименования мест происхождения товаров"



(511)

- 18 – кожа и имитация кожи, изделия из них, не относящиеся к другим классам; шкуры животных; дорожные сундуки, чемоданы; зонты от дождя и солнца, трости; хлысты, кнуты, конская сбруя и шорные изделия; бумажники; бумажники для визитных карточек; замша [за исключением используемой для чистки]; кожа, необработанная или частично обработанная; зонты; изделия для документов кожаные; коробки для шляп кожаные; кошельки; мешки кожаные [конверты, обертки, сумки] для упаковки; несессеры для туалетных принадлежностей [незаполненные]; портмоне; пушнина; рюкзаки; ремешки кожаные; саквояжи; сетки хозяйственные; сумки для дорожных наборов кожаные; сумки для одежды дорожные; сумки женские; сумки пляжные; сумки школьные; чемоданы; сундуки дорожные; чемоданы плоские; чемоданы плоские для документов.
- 25 – одежда, обувь, головные уборы; апостольники; банданы [платки]; белье нижнее; белье нижнее, абсорбирующее пот; блузы; блузы матросские; боа; ботинки; бриджи; брюки; бутсы; бюстгальтеры; воротники для одежды; воротники съемные; вставки для рубашек; вуали; галоши; галстуки; галстуки-банты с широкими концами; гамаши [с застежками]; гетры; голенища сапог; жилеты; изделия спортивные трикотажные; изделия трикотажные; каблуки; кальсоны; камзолы; капюшоны; каркасы для шляп; карманчики; карманы для одежды; кашне; козырьки для головных уборов; колготки; комбинезоны [одежда]; комбинезоны для водных лыж; корсажи; костюмы купальные; костюмы маскарадные; костюмы пляжные; куртки; куртки рыбакские; ливреи; лифы; майки с короткими рукавами; манжеты; манишки; мантильи; манто; меха [одежда]; митенки; митры [церковный головной убор]; муфты [одежда]; муфты для ног; набойки для обуви; нагрудники детские [за исключением бумажных]; накидки меховые; наушники [одежда]; носки; обувь купальная; обувь пляжная; обувь спортивная; обувь; одежда бумажная; одежда верхняя; одежда готовая; одежда для автомобилистов; одежда для велосипедистов; одежда для гимнастов; одежда из габардина; одежда из джерси; одежда

из искусственной кожи; одежда кожаная; одежда трикотажная; одежда форменная; одежда; окантовка металлическая для обуви; орари [церковная одежда]; пальто; парки; пелерины; перчатки [одежда]; пижамы; плавки; платки шейные; платья; плащи непромокаемые; повязки для головы [головные уборы]; подвязки; подвязки для носков; подвязки для чулок; подкладки готовые [элементы одежды]; подмышники; подошвы; подтяжки; полуботинки на шнурках; пояса [одежда]; пояса-кошельки; приданное для новорожденного; приспособления, препятствующие скольжению обуви; пуловеры; ранты для обуви; ризы [церковное облачение]; рубашки; сабо [обувь]; сандалии; сапоги; сари; свитера; союзки для обуви; стельки; тоги; трусы; туфли гимнастические; туфли комнатные; туфли; тюрбаны; уборы головные; фартуки [одежда]; халаты; части обуви носочные; чепчики для душа; чулки; чулки, абсорбирующие пот; шали; шапочка круглая неглубокая без полей; шапочки купальные; шарфы; шипы для бутсов; штанишки детские; штрипки; шубы; эспадриллы; юбки; юбки нижние.

- 35 – реклама; менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; офисная служба; агентства по импорту-экспорту; демонстрация товаров; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; продажа аукционная; продвижение товаров [для третьих лиц]; распространение образцов; реклама; снабженческие услуги для третьих лиц [закупка товаров и услуги предприятиям]; услуги манекенщиков для рекламы или продвижения товаров; комиссационная торговля.
- 36 – страхование; финансовая деятельность; кредитно-денежные операции; операции с недвижимостью.

