

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации, введённой в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ, и в соответствии с 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 07.09.2005, поданное Кудачковым А.Д., против регистрации № 262371 товарного знака "БОСКО", при этом установлено следующее.

Регистрация оспариваемого товарного знака «БОСКО» по заявке № 2001737022/50 с приоритетом от 19.12.2001 была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 26.01.2004 за № 262371 на имя Закрытого акционерного общества «Внешнеэкономическая ассоциация московский международный дом «Восток и Запад», Москва, в отношении товаров 03, 09, 11, 12, 14-16, 18, 20, 21, 23-32, 34 и услуг 35-37, 41, 42 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации. В настоящее время в результате договора об уступке, зарегистрированного в Госреестре 25.06.2007 за № РД0023575, правообладателем указанного товарного знака является компания «Брандс Инвайронмент Истеблишмент», Лихтенштейн (далее - правообладатель).

Согласно материалам заявки оспариваемый товарный знак представляет собой обозначение «БОСКО», «означает в переводе с итальянского «лес».

В Палату по патентным спорам 07.09.2005 поступило возражение против регистрации товарного знака «БОСКО» по свидетельству № 262371. Возражение мотивировано тем, что регистрация оспариваемого товарного знака произведена в нарушение требований, установленных пунктом 1 статьи 7 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» № 3520-1 от 23.09.1992 (далее – Закон).

Существо доводов возражения сводится к следующему:

- товарный знак «БОСКО» по свидетельству № 262371 является сходным до степени смешения с товарным знаком «BOSKO» по свидетельству № 152945;
- сходство указанных товарных знаков основано на фонетической тождественности, поскольку товарный знак «БОСКО» по свидетельству № 262371 является транслитерацией товарного знака «BOSKO» по свидетельству № 152945;
- сравниваемые товарные знаки зарегистрированы в отношении идентичных товаров 25 и услуг 35 и 42 классов МКТУ.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать недействительной регистрацию товарного знака «БОСКО» в отношении товаров 25 и услуг 35 и 42 классов МКТУ.

Палата по патентным спорам, рассмотрев возражение, поступившее 07.09.2005, приняла 29.09.2006 решение, утверждённое Руководителем Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – Руководитель Роспатента) 06.12.2006, об удовлетворении указанного возражения и признании прав охраняемых товарного знака «БОСКО» по свидетельству № 262371 недействительной частично в отношении товаров 25 и услуг 35 и 42 классов МКТУ.

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 01.02.2008 по делу № А40-15764/07-5-175, признано недействительным полностью решение Палаты по патентным спорам от 06.12.2006 по заявке № 2001737022/50 об удовлетворении возражения от 07.09.2005 против предоставления правовой охраны товарному знаку «БОСКО» по свидетельству № 262371 частично.

В соответствии с положением статей 12, 13 Гражданского кодекса Российской Федерации признание недействительным решения Палаты по патентным спорам влечет за собой восстановление положения, существовавшего до нарушения права. Таким образом, во исполнение решения Арбитражного суда от 01.02.2008, принятому по делу № А40-15764/07-5-175, возражение от 07.09.2005 рассматривается Палатой по патентным спорам повторно.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты (19.12.2001) поступления заявки № 2001737022/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности оспариваемого товарного знака включает в себя отмеченный выше Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 29.11.1995, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.12.1995 за № 989, введенные в действие 29.02.1996 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени их смешения с товарными знаками, ранее зарегистрированными или заявленными на регистрацию в Российской Федерации на имя другого лица в отношении однородных товаров.

Согласно пункту 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.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 Правил, которые могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

При установлении однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материалов, из которых они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки (пункт 14.4.3 Правил).

Оспариваемый товарный знак «БОСКО» по свидетельству № 262371 является словесным обозначением, выполненным стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Противопоставленный товарный знак «BOSKO» по свидетельству № 152945 также является словесным и выполнен заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Регистрация товарного знака произведена в отношении товаров 25 и услуг 35, 42 классов МКТУ.

При анализе материалов дела Палатой по патентным спорам были выявлены следующие обстоятельства.

На основании решения Палаты по патентным спорам от 25.12.2007 предоставление правовой охраны товарному знаку «BOSKO» по свидетельству № 152945 признано недействительным полностью.

Таким образом, основания для противопоставления товарного знака «BOSKO» по свидетельству № 152945 и, следовательно, признания товарного знака «БОСКО» по свидетельству № 262371 не соответствующим требованиям, регламентированным пунктом 1 статьи 7 Закона, отсутствуют.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

Отказать в удовлетворении возражения от 07.09.2005 и оставить в силе правовую охрану товарного знака «БОСКО» по свидетельству № 262371 полностью.