

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ (далее – Кодекс), и в соответствии с Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520 (далее – Правила Палаты по патентным спорам), рассмотрела возражение от 17.09.2008 против предоставления правовой охраны товарному знаку «BELBOSCO INTERIORS БЕЛЬБОСКО ИНТЕРЬЕРЫ» по свидетельству №298425, поданное от имени Брандс Инвайронмент Истеблишмент, Лихтенштейн (далее – лица, подавшие возражение), при этом установила следующее.

Регистрация комбинированного товарного знака «BELBOSCO INTERIORS БЕЛЬБОСКО ИНТЕРЬЕРЫ» произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 21.11.2005 за №298425 с приоритетом от 20.05.2005 на имя Общества с ограниченной ответственностью «Руметта», Москва, в отношении товаров 20 и услуг 35, 37, 40, 42 классов МКТУ. Согласно сведениям Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации правовая охрана товарного знака «BELBOSCO INTERIORS БЕЛЬБОСКО ИНТЕРЬЕРЫ» по свидетельству №298425 признана недействительной частично с даты приоритета 20.05.2005 на основании Решения Палаты по патентным спорам от 13.04.2007 при сохранении ее действия в отношении следующего перечня услуг:

40 класс МКТУ - работы монтажно-сборочные по заказу (для третьих лиц), пошив штор;

42 класс МКТУ - архитектура, дизайн художественный, оформление интерьера, услуги дизайнеров в области упаковки, консультации по вопросам строительства и архитектуры, разработка планов в области

строительства, экспертиза инженерно-техническая, изучение технических проектов.

В качестве товарного знака зарегистрировано комбинированное обозначение, в состав которого входят словесные элементы «BELBOSCO INTERIORS БЕЛЬБОСКО ИНТЕРЬЕРЫ», выполненные стандартным шрифтом заглавными буквами русского и латинского алфавитов, и изобразительный элемент, выполненный в виде стилизованного изображения дерева с корнями, заключенного в квадрат и расположенного между словесными элементами.

В Палату по патентным спорам поступило возражение против предоставления правовой охраны данному товарному знаку, мотивированное его несоответствием требованиям, установленным пунктом 1 статьи 7 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 № 3520-1 в редакции Федерального закона от 11.12.2002 №166-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее - Закон).

Существо доводов возражения сводится к следующему:

- лицо, подавшее возражение, является правообладателем товарных знаков «Bosco» по свидетельству №262247 [1], «БОСКО» по свидетельству №262371 [2], «БОСКО ДИ ЧИЛЕДЖИ Bosco Ciliegì» по свидетельству №133164, «BOSCO DI CILIEGI Bosco Ciliegì» по свидетельству №133163, охраняемым в отношении однородных услуг 37, 42 классов МКТУ;

- в оспариваемом товарном знаке по свидетельству №298425 основную индивидуализирующую функцию выполняют словесные элементы «BELBOSCO» и «БЕЛЬБОСКО», поскольку являются единственными охраняемыми словесными элементами знака. Словесные элементы «INTERIORS» и «ИНТЕРЬЕРЫ» исключены из самостоятельной правовой охраны;

- словесные элементы «BELBOSCO» и «БЕЛЬБОСКО» не являются едиными и неделимыми. Несмотря на слитное написание этих, элементы «BOSCO» и «БОСКО» воспринимаются как относительно самостоятельные элементы, поскольку являются семантически значимыми («bosco» в переводе с итальянского языка означает «лес», см. Новый итальянско-русский словарь, М.: «Русский язык», 1999) и не связаны семантически с элементами «BEL» и «БЕЛЬ», а их искусственное слитное написание не образует какого-либо нового смыслового значения. Именно на элементы «BOSCO» и «БОСКО» падает основное логическое ударение;

- о том, что основную индивидуализирующую функцию в знаке выполняют элементы «BOSCO» и «БОСКО» свидетельствует использование оспариваемого товарного знака в гражданском обороте. Так, на принадлежащем правообладателю данного товарного знака сайте (www.belbosco.ru) и на вывеске его магазина используется выполненное крупными буквами слово «БОСКО», а остальные элементы либо вообще отсутствуют, либо изображены слишком мелко, что делает их практически нечитаемыми;

- в противопоставленных товарных знаках со словесным элементом «BOSCO DI CILIEGI» наиболее запоминаемым также является слово «BOSCO» в силу нахождения его в начальной части обозначения, а также за счет того, что именно на него падает логическое ударение;

- на то обстоятельство, что основным элементом оспариваемого товарного знака является «BOSCO», что ведет к сходству с серией товарных знаков лица, подавшего возражение, указывает и Федеральный арбитражный суд Московского округа в Постановлении №КА-А40/1826-08 от 28.04.2008;

- услуги оспариваемого товарного знака «дизайн художественный, оформление интерьера, услуги дизайнеров в области упаковки» являются однородными услугам «услуги дизайнеров» противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №133163 и №133164, т.к. соотносятся друг с другом как род и вид. Услуги «архитектура, консультации по

вопросам строительства и архитектуры, разработка планов в области строительства, экспертиза инженерно-техническая, изучение технических проектов» являются однородными услугам «строительство», указанным в противопоставленных товарных знаках по свидетельствам №133164, №133163 и услугам «промышленные и научные исследования и разработки», указанным в свидетельствах №262247, №262371.

С учетом изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку «BELBOSCO INTERIORS БЕЛЬБОСКО ИНТЕРЬЕРЫ» по свидетельству №298425 недействительным частично в отношении услуг 42 класса МКТУ «архитектура, дизайн художественный, оформление интерьера, услуги дизайнеров в области упаковки, консультации по вопросам строительства и архитектуры, разработка планов в области строительства, экспертиза инженерно-техническая, изучение технических проектов», как несоответствующим требованиям пункта 1 статьи 7 Закона.

Также в дополнение к возражению на заседании коллегии лицом, подавшим возражение, были представлены следующие дополнительные материалы:

- копия Постановления ФАС МО №КА-а40/1826-08 от 28 апреля 2008г.;
- фотографии вывески магазина;
- копия протокола от 22.08.2008 г. осмотра сайта правообладателя.

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с поступившим возражением, на дату заседания коллегии Палаты по патентным спорам представил свой отзыв по мотивам указанного возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- услуги 37, 42 классов МКТУ противопоставленных товарных знаков не являются однородными услугам 42 класса МКТУ оспариваемого товарного знака;

- оспариваемый товарный знак «BELBOSCO INTERIORS БЕЛЬБОСКО ИНТЕРЬЕРЫ» и противопоставленные товарные знаки не являются сходными до степени смешения;

- оспариваемый комбинированный товарный знак по свидетельству №298425, включающий изобразительную и словесную части, воспринимается потребителем как единое целое. С учетом этого обстоятельства при анализе его на предмет выявления тождества или сходства с другими товарными знаками необходимо проводить сравнение всего товарного знака, а не его отдельных частей;

- словесные элементы оспариваемого товарного знака «BELBOSCO» и «БЕЛЬБОСКО» являются неделимыми, не имеют смыслового значения и являются не более чем звучным буквосочетанием. В этой связи нельзя говорить о семантическом сходстве между оспариваемым и противопоставленными товарными знаками;

- отсутствует также фонетическое сходство между сравниваемыми товарными знаками. Совпадение же ряда звуков не является достаточным для вывода о наличии сходства между оспариваемым и противопоставленными товарными знаками.

С учетом изложено правообладатель товарного знака по свидетельству №298425 просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака.

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

С учетом даты поступления заявки на регистрацию товарного знака (20.05.2005) правовая база для оценки его охраноспособности включает Закон 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 №4322 (далее - Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные

или сходные до степени смешения с товарными знаками, ранее зарегистрированными или заявленными на регистрацию в Российской Федерации на имя другого лица в отношении однородных товаров.

В соответствии с пунктом 14.4.2 Правил обозначения считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с положениями пункта 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями; с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого обозначения как элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2 Правил.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (а) Правил, а именно: наличие близких и совпадающих звуков, близость звуков, составляющих обозначения, расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу, наличие совпадающих слогов и их расположении, 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 определяет на основании признаков, перечисленных в пунктах 14.4.2.2(в) Правил.

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).

Сходство изобразительных обозначений согласно положениям пункта 14.4.2.3 Правил 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.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров 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 «BELBOSCO INTERIORS БЕЛЬБОСКО ИНТЕРЬЕРЫ» по свидетельству №298425 с приоритетом от 20.05.2005 представляет собой комбинированное обозначение, в котором словесные элементы «BELBOSCO INTERIORS» и «БЕЛЬБОСКО ИНТЕРЬЕРЫ» выполнены стандартным шрифтом заглавными буквами латинского и русского алфавита соответственно. Кроме того, в состав товарного знака входит изобразительный элемент, расположенный между словесными элементами «BELBOSCO INTERIORS» и «БЕЛЬБОСКО ИНТЕРЬЕРЫ». Данный элемент представляет собой стилизованное изображение дерева с корнями, заключенное в квадрат. Словесный элемент «INTERIORS» (в переводе с английского языка означает «интерьеры» (см. <http://lingvo.yandex.ru>)) и его перевод на русский язык «ИНТЕРЬЕРЫ» исключены из самостоятельной правовой охраны, поскольку являются указанием на назначение заявленных товаров и услуг. В этой связи основную индивидуализирующую функцию в оспариваемом товарном знаке выполняют охраноспособные словесные элементы «BELBOSCO» и «БЕЛЬБОСКО», на которые падает логическое ударение.

Противопоставленный товарный знак «Bosco» [1] по свидетельству №262247 с приоритетом от 04.12.2001 является словесным, выполнен

оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена, в частности, в отношении услуг 37, 42 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак «БОСКО» [2] по свидетельству №262371 с приоритетом от 19.12.2001 является также словесным обозначением, выполненным стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита черного цвета. Правовая охрана товарному знаку предоставлена, в частности, в отношении услуг 37, 42 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №133163 [3] является комбинированным. В верхней части знака расположено словосочетание «BOSCO DI CILIEGI», выполненное мелким стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Словосочетание «BOSCO DI CILIEGI» имеет смысловое значение и в переводе с итальянского языка означает черешневый лес (см. <http://lingvo.yandex.ru>). Под данным словесным элементом расположена словесно-графическая композиция в виде слов «BOSCO» и «CILIEGI», выполненных оригинальным шрифтом, имитирующим пропись, буквами латинского алфавита, и стилизованным изображением черешни, размещенным между этими словами. Правовая охрана товарного знака действует, в частности, в отношении услуг 37, 42 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №133164 [4] также является комбинированным. В верхней части знака расположено словосочетание «БОСКО ДИ ЧИЛЬЕДЖИ», выполненное мелким стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Словесный элемент «БОСКО ДИ ЧИЛЬЕДЖИ» представляет собой транслитерацию итальянского «BOSCO DI CILIEGI». Под данным словесным элементом расположена словесно-графическая композиция в виде слов «BOSCO» и «CILIEGI», выполненных оригинальным шрифтом, имитирующим рукописный, буквами латинского алфавита, и стилизованным изображением черешни, размещенным между этими словами. Правовая охрана товарного знака действует, в частности, в отношении услуг 37, 42 классов МКТУ.

При анализе оспариваемого товарного знака «BELBOSCO INTERIORS БЕЛЬБОСКО ИНТЕРЬЕРЫ» и противопоставленных товарных знаков «БОСКО» [1], «Bosco» [2] на тождество и сходство принималось во внимание следующее.

В оспариваемом товарном знаке словесные элементы «BELBOSCO INTERIORS БЕЛЬБОСКО ИНТЕРЬЕРЫ», занимающие доминирующее положение по отношению к изобразительному элементу, являются основным элементом обозначения, и именно на них акцентируется внимание потребителя при восприятии всего обозначения в целом.

Необходимо отметить, что оспариваемый товарный знак «BELBOSCO INTERIORS БЕЛЬБОСКО ИНТЕРЬЕРЫ» включает в свой состав сильные и слабые словесные элементы. Сильными элементами, в данном случае, являются слова «BELBOSCO, БЕЛЬБОСКО», которые оригинальны и не носят описательного характера. Необходимо отметить, что при анализе на тождество и сходство товарных знаков следует учитывать сходство именно сильных элементов. К слабым элементам относятся неохраноспособные обозначения «INTERIORS», «ИНТЕРЬЕРЫ». Кроме того, следует отметить, что словесные элементы «BELBOSCO»/«БЕЛЬБОСКО», лишенные какой-либо семантики и слова «INTERIORS»/«ИНТЕРЬЕРЫ», имеющие определенное словарное значение, не образуют устойчивого словосочетания ни на русском, ни на каком-либо ином языке, поэтому воспринимаются отдельно друг от друга.

При сравнительном анализе оспариваемого товарного знака и противопоставлений [1], [2] установлено фонетическое сходство словесных элементов «BELBOSCO БЕЛЬБОСКО» и «БОСКО», «Bosco», которое основано на вхождении одного обозначения в другое.

Анализ графического исполнения сравниваемых знаков показал, что оспариваемый товарный знак и противопоставление [2] содержат в своем составе слова, а именно «БЕЛЬБОСКО» и «БОСКО», выполненные стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита без

применения какой-либо оригинальной графики, что обеспечивает сходное зрительное впечатление.

Относительно семантического критерия сходства следует отметить, что, в виду отсутствия у входящего в состав оспариваемого товарного знака сильного словесного элемента «BELBOSCO/БЕЛЬБОСКО» смыслового значения, анализ на тождество и сходство оспариваемого товарного знака и противопоставлений [1], [2] является нецелесообразным.

Таким образом, сходство оспариваемого товарного знака и противопоставленных товарных знаков «Bosco» по свидетельству №262247 [1] и товарного знака «БОСКО» по свидетельству №262371 [2] основано на наличии фонетического сходства сравниваемых обозначений, что обуславливает ассоциирование товарных знаков друг с другом в целом.

Относительно однородности услуг, маркированных сравниваемыми обозначениями, следует отметить следующее.

Правовая охрана противопоставленным товарным знакам [1], [2] предоставлена в, частности, в отношении услуг 37 класса МКТУ «строительство». В перечень оспариваемого товарного знака включены услуги 42 класса МКТУ «консультации по вопросам строительства и архитектуры, архитектура, разработка планов в области строительства». Указанные услуги являются однородными, поскольку относятся к одной области деятельности и имеют один круг потребителей.

Необходимо отметить, что услуги 42 класса МКТУ «экспертиза инженерно-техническая, изучение технических проектов», указанные в перечне оспариваемого товарного знака, и услуги 42 класса МКТУ «промышленные исследования и разработки» противопоставленных товарных знаков [1], [2] также являются однородными. Промышленные исследования и разработки, являясь родовым понятием, могут включать как изучение технических проектов каких либо объектов, так и инженерно-техническую экспертизу этих объектов.

Таким образом, сходство знаков и однородность услуг свидетельствуют о сходстве оспариваемого товарного знака с

противопоставленными товарными знаками [1] и [2] до степени смешения в отношении части услуг 42 класса МКТУ «консультации по вопросам строительства, разработка планов в области строительства, экспертиза инженерно-техническая, изучение технических проектов».

Относительно противопоставленных товарных знаков [3], [4] по свидетельствам №133163 и №133164 необходимо отметить следующее.

В противопоставленных товарных знаках индивидуализирующую функцию выполняет словосочетание «BOSCO DI CILIEGI»/«БОСКО ДИ ЧИЛЬЕДЖИ», имеющее определенное семантическое значение («черешневый лес»). Необходимо отметить, что оспариваемый товарный знак, с входящим в его состав основным индивидуализирующим элементом «BELBOSCO/БЕЛЬБОСКО», и словесные элементы «BOSCO DI CILIEGI»/«БОСКО ДИ ЧИЛЬЕДЖИ» противопоставленных товарных знаков имеют разный состав гласных/согласных, составляющих сравниваемые знаки, число слогов и т.п., что не позволяет признать их сходными в фонетическом отношении. Кроме того, необходимо отметить, что сравниваемые знаки производят различное зрительное впечатление, а также не могут быть сопоставлены по семантическому критерию сходства в виду отсутствия у словесного элемента «BELBOSCO/БЕЛЬБОСКО» смыслового значения, что отмечалось выше.

Отличие сопоставляемых товарных знаков по фонетическому и визуальному факторам сходства свидетельствуют о несхождении знаков в целом. В этой связи представляется нецелесообразным проводить анализ однородности услуг, указанных в перечнях сравниваемых товарных знаков.

С учетом изложенного, утверждение лица, подавшего возражение, о сходстве оспариваемого товарного знака с противопоставленными товарными знаками по свидетельствам №133163 и №133164 является неправомерным.

Относительно доводов возражения, касающихся вопросов использования в гражданском обороте оспариваемого товарного знака не в том виде, в каком ему была предоставлена правовая охрана, следует

отметить, что рассмотрение данного вопроса не отнесено к компетенции Палаты по патентным спорам.

Таким образом, оспариваемый товарный знак «BELBOSCO INTERIORS БЕЛЬБОСКО ИНТЕРЬЕРЫ» по свидетельству №298425 сходен до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя иного лица товарными знаками «БОСКО», «Bosco» по свидетельствам №262247, №262371 в отношении услуг 42 класса МКТУ «консультации по вопросам строительства, разработка планов в области строительства», что свидетельствует о несоответствии его требованиям, установленным пунктом 1 статьи 7 Закона.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 17.09.2009 и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №298425 недействительной частично, сохранив ее действие в отношении следующих услуг: