

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, 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, регистрационный №4520, рассмотрела возражение от 13.11.2007, поданное ООО «Таманский винодел» (далее – заявитель), на решение об отказе в регистрации товарного знака по заявке №2006703346/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2006703346/50 с приоритетом от 16.02.2006 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне.

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «БОСПОР».

Решение экспертизы от 13.08.2007 об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех указанных в перечне товаров мотивировано несоответствием обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.92, регистрационный №3520-1, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 № 166-ФЗ, введенными в действие 27.12.2002. (далее - Закон).

Указанное обосновывается тем, что заявленное обозначение является сходным до степени смешения с товарным знаком «ФЛАГМАН БОСФОР» по свидетельству №259797 с приоритетом от 08.10.2002, которому ранее была предоставлена правовая охрана на имя иного лица в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении заявитель выразил свое несогласие с решением экспертизы, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение «БОСПОР» и противопоставленный товарный знак «ФЛАГМАН БОСФОР» визуально различаются за счет различной длины;

- семантическое различие между сравниваемыми обозначениями обусловлено тем, что слово «БОСПОР» - древнее название Босфорского пролива, а «ФЛАГМАН БОСФОР» представляет собой указание на некий воздушный или водный корабль;

- утверждение экспертизы о том, что, поскольку противопоставленный товарный знак «ФЛАГМАН БОСПОР» входит в серию из 32 товарных знаков со словом «ФЛАГМАН», то заявленное обозначение «БОСПОР» будет ассоциироваться с этой серией знаков, скорее следует отнести к слову «ФЛАГМАН», а не «БОСПОР».

На основании изложенного заявителем выражена просьба об отмене решения экспертизы от 13.08.2007 и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 33 класса МКТУ.

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

С учетом даты (16.02.2006) приоритета заявки №2006703346/50 правовая база для оценки охраноспособности обозначения включает Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, зарегистрированные в Минюсте России 25.03.2003 г.; рег. №4322; введенные в действие с 10.05.2003 (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, в частности, 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

международными договорами Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

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.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в подпунктах (а) – (в) пункта 14.4.2.2.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

При установлении однородности товаров согласно пункту (14.4.3) Правил 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 словесное обозначение «БОСПОР» выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Решение экспертизы об отказе в регистрации заявленного обозначения основано на сходстве его со словесным элементом «БОСФОР», входящим в состав товарного знака «ФЛАГМАН БОСФОР» по свидетельству №259797, выполненного стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Анализ словарно-справочной литературы и информации, полученной из сети Интернет, показал, что слово Босфор представляет собой географическое наименование («Босфор – пролив между Европой и Азией, соединяет Черное и

Мраморное моря...» см. «Большой российский энциклопедический словарь, «Большая Российская энциклопедия», М., 2003, с.187; «Первый толковый БЭС», «РИПОЛ-НОРИНТ», Санкт-Петербург, М., 2006, с.237; «Новый энциклопедический словарь», «Большая Российская энциклопедия», «Рипол Классик», М., 2001, с 137). В то время как слово Боспор является историческим ныне не употребляемым названием проливов (см. там же «Боспор Киммерийский – древне греческое название Керченского пролива», «Боспор Фракийский – древне греческое название пролива, соединяющего Черное и Мраморное моря»), а также названием древнего государства (см. там же «Боспорское государство (Боспор) – в Северном Причерноморье в 5 в до н.э. – 4 в н.э. Столица Пантикопей. Объединяло греческие города-колонии (Феодосия, Фанагория, Георгиппия и др.)...»). Проведенный анализ позволяет сделать вывод о семантическом различии словесных обозначений «БОСПОР» и «БОСФОР».

Вместе с тем, противопоставленный товарный знак помимо слова «БОСФОР» содержит словесный элемент «ФЛАГЛАН», который, безусловно, является не менее значимым элементом товарного знака, чем элемент «БОСФОР». В силу указанного целесообразно определять степень сходства заявленного обозначения «БОСПОР» [1] с противопоставленным товарным знаком «ФЛАГМАН БОСФОР» [2] в целом.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака, проведенный с учетом признаков сходства словесных обозначений, свидетельствует об отсутствии сходства указанных обозначений.

Так, сопоставляемые обозначения не являются фонетически сходными. Наличие в обозначении [2], помимо словесного элемента «БОСФОР», словесного элемента «ФЛАГМАН», расположенного в начальной позиции, удлиняет звуковой ряд в целом и, тем самым, вносит звуковое отличие между сопоставляемыми обозначениями. Следует добавить, что в данном случае нет оснований говорить о фонетическом вхождении одного обозначения в другое.

Семантическая нагрузка рассматриваемых обозначений во многом определяется за счет включения слова «ФЛАГМАН» в противопоставленный товарный знак, которое, как указано в решении экспертизы, лежит в основе серии из 32 знаков. Отсутствие в заявленном обозначении такого словесного элемента значительно снижает вероятность смешения заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака в случае маркировки ими однородных товаров, позволяя заявленному обозначению индивидуализировать товары заявителя.

Отсутствие сходства сопоставляемых обозначений по фонетическому и семантическому факторам сходства свидетельствует о несхождении обозначений [1] и [2] в целом.

Из изложенного следует, что отказ в регистрации заявленного обозначения по основаниям, предусмотренным пунктом 1 статьи 7 Закона неправомерен.

В соответствии с изложенным Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 13.11.2007, отменить решение экспертизы от 13.08.2007 и зарегистрировать товарный знак «БОСПОР» по заявке №2006703346/50 в отношении следующих товаров:

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

(511)

33 – алкогольные напитки (за исключением пива).

Приложение: сведения об уплате пошлины за регистрацию товарного знака на 2 л.
в 1 экз.