

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, регистрационный №4520, рассмотрела возражение от 13.03.2006, поданное компанией АИТОР ИДЕР БАЛЬБО С.А.А.К.И., Аргентина (далее – заявитель), на решение экспертизы от 12.01.2006 об отказе в регистрации товарного знака (далее – решение экспертизы) по заявке №2004707844/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2004707844/50 с приоритетом от 12.04.2004 заявлено на регистрацию на имя заявителя в отношении товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне.

На регистрацию представлено словесное обозначение «BALBO», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Решение экспертизы от 12.01.2006 об отказе в регистрации товарного знака мотивировано несоответствием обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.92 №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом №166-ФЗ от 11.12.2002, вступившим в силу с 27.12.2002 (далее — Закон)

Указанный вывод обосновывается тем, что заявленное словесное обозначение фонетически сходно до степени смешения со словесным товарным знаком «BALBI», ранее зарегистрированным на имя Эллайд Домек Спиритс энд Уайн Лимитед, Дзе Павильонс, Бриджуотер Роуд, Бедминстер Даун, Бристоль BS13 8AP, Великобритания (свидетельство №260771, с приоритетом от 02.10.2002), в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 13.03.2006, заявитель выражает несогласие с решением экспертизы от 12.01.2006, доводы которого сводятся к следующему:

- различное прочтение заявленного словесного обозначения «BALBO» (БАЛЬБО) и товарного знака «BALBI» (БЭЛБАЙ) по свидетельству №260771 свидетельствует об их фонетическом несходстве;
- по визуальному критерию сходства анализируемые знаки нельзя признать сходными;
- смысловое сходство сравниваемых обозначений различно, поскольку заявленное обозначение «BALBO» в переводе с итальянского языка означает: «заикающийся, заика», а противопоставленный товарный знак «BALBI» представляет собой изобретенное слово, не имеющее значения;
- товары 33 класса МКТУ в рассматриваемых знаках не являются полностью однородными, т.к. заявленный перечень охватывает такие товары как «вины, игристые вина, винный спирт», в то время как товары противопоставленной регистрации №260771 включают в основном «ликеры, коктейли, смешанные напитки»;
- слово «BALBO» является частью фирменного наименования заявителя.

С учетом изложенных доводов заявитель выразил просьбу об отмене решения экспертизы и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех товаров, приведенных в первоначальных материалах заявки.

К возражению приложены две страницы электронного-русского словаря «ABBYY LINGVO» [1].

Заявитель на заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 11.09.2006, отсутствовал и представил ходатайство о переносе заседания коллегии в связи с тем, что в настоящее время продолжаются переговоры с правообладателем противопоставленного товарного знака по поводу представления письма-согласия. Вышеизложенная просьба была рассмотрена коллегией Палаты по патентным спорам и вынесено решение об отказе в её удовлетворении.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, Палата по патентным спорам считает доводы возражения неубедительными.

В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 11.12.2002 №166-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» и с учетом даты (12.04.2004) поступления заявки №2004707844/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве 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 05.03.2003, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

Согласно абзацам первому и второму 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 или охраняемыми в 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 сходство словесных обозначений может быть звуковым, графическим и смысловым и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) указанного пункта.

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 обозначений определяется с учетом однородности товаров. При установлении однородности товаров, согласно пункту 14.4.3 Правил, определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления об их принадлежности одному производителю. Для установления однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта, круг потребителей и другие признаки.

Обозначение по заявке №2004707844/50 представляет собой слово «BALBO», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Обозначение исполнено в черно-белом цветовом сочетании. Правовая охрана обозначению испрашивается в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Противопоставленный экспертизой товарный знак по свидетельству №260771 состоит из слова «BALBI», выполненного заглавными буквами латинского алфавита стандартным жирным шрифтом. Правовая охрана знаку представлена в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Анализ сопоставляемых обозначений по фонетическому фактору сходства показал, что они имеют тождественное звучание начальной и средней частей («BALB» и «BALB»). Очевидно, что они имеют одну длину, одинаковое количество букв (3 согласных и 2 гласных), одинаковое число слогов (два), при этом расположение большинства букв идентично. Различие слов в одной конечной букве не оказывает решающего влияния на фонетическое сходство обозначений.

Сравниваемые словесные элементы не являются лексическими единицами какого-либо иностранного языка, в связи с чем могут рассматриваться как фантастичные и возможность сопоставления их по семантическому признаку сходства отсутствует.

Довод лица, подавшего возражение, о том, что заявленное обозначение «BALBO» имеет значение в переводе с итальянского языка «1.заикающийся; 2. заика», не может быть признан обоснованным в силу отсутствия надлежащей ссылки.

Конфликтные обозначения «BALBO» и «BALBI» выполнены заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Цветовая гамма, использованная в сравниваемых обозначениях, также одинакова. В целом сопоставляемые обозначения производят одинаковое общее зрительное впечатление, что свидетельствует об их графическом сходстве.

Учитывая вышеизложенное, сопоставляемые знаки являются сходными по семантическому, фонетическому и графическому критериям сходства.

В перечне по заявке №2004707844/50 товары 33 класса МКТУ «алкогольные напитки; вина, игристые вина, винный спирт» являются однородными товарами 33 класса МКТУ «вина; напитки спиртовые; ликеры; коктейли; напитки алкогольные; напитки смешанные, включенные в 33 класс», указанным в перечне противопоставленного товарного знака по свидетельству №260771, поскольку рассматриваемые товары зачастую реализуются в соседних отделах (секциях, прилавках), предназначены для одних целей (получить расслабляющий, одурманивающий эффект, снять напряжение и т.д.), имеют один круг потребителей (лица, употребляющие алкогольные, в том числе и слабоалкогольные напитки).

На основании изложенного, коллегия Палаты по патентным спорам приходит к выводу о сходстве до степени смешения заявленного обозначения с ранее зарегистрированным товарным знаком по свидетельству №260771 на имя другого лица, в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ.

Таким образом, из доводов возражения не усматривается оснований, опровергающих решение экспертизы.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 13.03.2006 и оставить в силе решение экспертизы от 12.01.2006.