

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 (далее - Правила ППС), рассмотрела возражение от 08.05.2009, поданное Сосьете де Продюи Нестле С.А., Швейцария (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 19.03.2009 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2007724576/50, при этом установлено следующее.

Заявителем обозначения по заявке №2007724576/50 с приоритетом от 09.04.2007 является Сосьете де Продюи Нестле С.А., Швейцария.

В качестве товарного знака в отношении товаров 30 класса МКТУ - «кофе, напитки кофейно-молочные, напитки кофейные, заменители кофе» заявлено словесное обозначение «BUONDI», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартными шрифтовыми единицами.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 19.03.2009 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении товаров 30 класса МКТУ. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для товаров 30 класса МКТУ на основании пункта 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс).

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение «BUONDI» является сходным до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя другого лица в отношении однородных товаров товарным знаком «БОНДИ BONDI» по свидетельству №282242.

В возражении от 08.05.2009 заявитель выразил несогласие с заключением экспертизы об отказе в государственной регистрации товарного знака для товаров 30 класса МКТУ по следующим причинам:

- сравниваемые обозначения «BUONDI» и «БОНДИ BONDI» состоят из разного количества элементов, при этом один из элементов противопоставленного знака выполнен в кириллице, что обуславливает визуальное различие знаков;
- в противопоставленном знаке прочитываются два словесных элемента, а в заявленном обозначении только один, что отличает обозначения фонетически;
обозначение «BUONDI» в переводе с итальянского языка означает «Добрый день! Здравствуйте!», а противопоставленный товарный знак не имеет семантики, что свидетельствует об отсутствии смыслового сходства;
- заявитель использует заявленное обозначение для маркировки кофе, а правообладатель противопоставленного знака специализируется на производстве сухих хлебобулочных изделий и мучных кондитерских изделий длительного хранения, что не приведет к смешению знаков в хозяйственном обороте.

На основании изложенного заявителем выражена просьба о регистрации товарного знака по заявке №2007724576 в отношении товаров 30 класса МКТУ.

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

С учетом даты (09.08.2007) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Закон 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 Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее — 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 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с требованиями пункта 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 международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты а - в) Правил.

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

Заявленное обозначение по заявке №2007724576/50 представляет собой словесное обозначение «BUONDI», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартными шрифтовыми единицами.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №282242 представляет собой словесное обозначение «БОНДИ BONDI», выполненное в две строки заглавными буквами русского и латинского алфавитов стандартным шрифтом.

Анализ показал, что словесные обозначения «BUONDI» и «БОНДИ BONDI» имеют высокую степень фонетического сходства в силу совпадения произношения начальных «В-/Б-» и конечных «-ONDI/-ОНДИ» частей. При этом отличие составляет буква «U» в середине заявленного обозначения в безударном положении. Следует отметить, что оба элемента противопоставленного знака имеют тождественную фонетику, что не изменяет

последовательность произношения букв и, как следствие, не может определять звуковое различие сравниваемых знаков.

Графически сравниваемые знаки также сходны, поскольку выполнены заглавными буквами стандартными шрифтовыми единицами. При этом написание букв «B, O, N, D, I» в сопоставляемых обозначениях практически тождественно.

Отсутствие смыслового значения словесного обозначения «БОНДИ BONDI» не позволяет оценить сопоставляемые обозначения по семантическому фактору сходства.

Товары 30 класса МКТУ - «кофе, напитки кофейно-молочные, напитки кофейные, заменители кофе» заявленного обозначения однородны товару «кофе» противопоставленного товарного знака, так как совпадают по роду, назначению, условиям реализации и кругу потребителей, что в возражении не оспаривается.

Факт использования противопоставленного товарного знака в отношении не всех товаров, приведенных в перечне, а только сухих хлебобулочных изделий и мучных кондитерских изделий длительного хранения, не опровергает вывод/ об однородности вышеуказанных позиций перечней сравниваемых обозначений.

В связи с этим, оспариваемый заявителем вывод о том, что заявленное обозначение по заявке №2007724576/50 является сходным до степени смешения с противопоставленным товарным знаком по свидетельству №282242 в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ и, соответственно, противоречит требованиям пункта 1 статьи 7 Закона, является правомерным.

В соответствии с вышеизложенным коллегия Палаты по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 08.05.2009 и оставить в силе решение об отказе в государственной регистрации от 19.03.2009.