

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, регистрационный № 4520, рассмотрела возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 221326, поданное Закрытым акционерным обществом «Компания Конёк-97» (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установлено следующее.

Регистрация оспариваемого товарного знака «BoSco SPORT» по заявке № 2001732160/50 с приоритетом от 02.11.2001 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 17.09.2002 за № 221326 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, 21-32, 34 и услуг 35-37, 41, 42 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации. В настоящее время на основании регистрации Госреестром договора от 25.06.2007 за № РД0023575 об уступке товарного знака в отношении всех товаров и услуг правообладателем товарного знака является «Брандс Инвайронмент Истеблишмент», Лихтенштейн (далее – правообладатель).

Согласно материалам заявки оспариваемый товарный знак «BoSco SPORT»/«Боско СПОРТ» «представляет собой фантазийное слово».

В Палату по патентным спорам 16.12.2005 поступило возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку «BoSco SPORT» по свидетельству № 221326, мотивированное его несоответствием требованиям пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», введенного в действие с 17.10.1992 (далее – Закон).

Доводы возражения сводятся к тому, что товарный знак «BoSco SPORT» по свидетельству № 221326 является сходным до степени смешения со словесным товарным знаком «BOSKO» по свидетельству № 152945, (приоритет от 19.02.1998), зарегистрированным ранее на имя ООО «Пуговицы», Москва, в отношении однородных товаров 25 и услуг 35 и 42 классов МКТУ. Сходство до степени смешения оспариваемого и противопоставленного товарных знаков обусловлено тем, что противопоставленный товарный знак «BOSKO» фонетическим тождественен первому элементу товарного знака «BoSco SPORT»; кроме того, противопоставляемые знаки зарегистрированы в отношении идентичных или однородных товаров 25 класса и услуг 35 и 42 классов МКТУ.

На основании изложенного лица, подавшее возражение, просит признать регистрацию товарного знака по свидетельству № 221326 недействительной в отношении всех товаров 25 и услуг 35 и 42 классов МКТУ.

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 21.09.2006, лицо, подавшее возражение, представило копию Постановления № КА-А40/7224-06 от 25.08.2006 Федерального Арбитражного суда Московского округа по Делу № А40-65519/05-26-394 [1], копию Письма № 42/10 спр.10085 от 18.09.2006 и Справки из Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации [2].

Представителем правообладателя были представлены копии следующих материалов:

- Письмо № 42/10 спр.10085 от 07.09.2006 и Справка из Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации на 3л. [3];
- Решение Палаты по патентным спорам от 07.07.2006 на 5л. [4];
- Ходатайство о прекращении делопроизводства по возражению, поступившему в Палату по патентным спорам 16.12.2005 [5].

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 04.03.2008, правообладатель представил Отзыв на возражение, в котором отмечает следующее:

- оспариваемый товарный знак «BoSco SPORT» является составной частью серии товарных знаков, объединённых словесным элементом «BOSCO» и принадлежащих одному лицу, при этом в состав данной серии знаков входят товарные знаки по свидетельствам №№ 133163, 133164, которые имеют гораздо более раннюю дату приоритета, чем противопоставленный товарный знак по свидетельству № 152945;
- правовая охрана противопоставленному товарному знаку «BOSKO» была предоставлена в нарушение норм действующего законодательства; данные обстоятельства были установлены решением Арбитражного суда г.Москвы от 18.04.2007, вступившим в законную силу.

На основании изложенного правообладатель оспариваемого товарного знака просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе оспариваемую регистрацию № 221326 товарного знака «BoSco SPORT».

К Отзыву приложены копии следующих материалов:

- Решение Арбитражного суда г.Москвы по Делу № А40-65519/05-26-394 от 18.04.2007 на 5л. [6];
- Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда № 09АП-8244/2007 от 23.07.2007 на 3л. [7];
- Постановление Федерального арбитражного суда Московского округа № А40-65519/05-26-394 от 01.11.2007 на 3л. [8].

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

С учетом даты (02.11.2001) поступления заявки № 2001732160/50 правовая база для оценки охранных способностей товарного знака включает Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и

знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 29.11.1995, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.12.1995 регистрационный № 989, введенные в действие с 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.

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

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенными в подпунктах (1), (2), (3) и (4) пункта 14.4.2.2.Правил.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2(1) Правил звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; 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(2) Правил определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв; расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание.

Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пунктах 14.4.2.2 (3) Правил: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей, в

частности, совпадение значения обозначения на разных языках; совпадение одного из элементов обозначений, на которое падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, перечисленные в подпунктах (1) – (3) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (4) Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется 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.

Оспариваемый товарный знак является словесным и представляет собой словесные элементы «BoSco SPORT», выполненные в одну строку. Слово BoSco выполнено оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, слово SPORT – заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Слово BoSco является лексемой итальянского языка и означает: 1) лес; 2) искусственное насаждение; 3) ветки, на которых шелковичные черви выют коконы (Итальянско-русский словарь, Москва, Советская энциклопедия, 1972, с.123).

Противопоставленный товарный знак «BOSKO» по свидетельству № 152945 также является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Слово «BOSKO» можно признать фантазийным, т.к. оно не является лексической единицей иностранных языков, наиболее знакомых российскому потребителю. Указанный товарный знак был зарегистрирован в Госреестре 28.05.1997 на ЗАО «Боско Инк», затем уступил ООО «Пуговицы» (договор уступки зарегистрирован 12.03.2001 за № 21153) и переуступлен ЗАО «Компания Конёк-97» (договор уступки зарегистрирован 09.09.2004 за № 6787).

Противопоставленный товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 25 класса и услуг 35 и 42 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Решением Арбитражного суда г.Москвы от 18.04.2007 по делу № А40-65519/05-26-394, оставленным без изменения Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда города Москвы от 23.07.2006 по делу № 09АП-8244/2007-АК, решение Апелляционной палаты от 27.03.2003 по товарному знаку «BOSKO» по свидетельству № 152945 признано недействительным в отношении товаров 25 и услуг 35, 42 классов МКТУ, в связи с чем предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 152945 было осуществлено неправомерно.

Федеральный арбитражный суд Московского округа вынес Постановление от 01.11.2007 по делу № А40-65519/05-26-394, в соответствии с которым решение Арбитражного суда г. Москвы от 18.04.2007 по делу № А40-65519/05-26-394 и Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда города Москвы от 23.07.2006 по делу № 09АП-8244/2007-АК оставлено без изменения.

Во исполнение решения Арбитражного суда г.Москвы от 18.04.2007 принятому по делу № А40-65519/05-26-394, возражение от 16.10.2002 было рассмотрено Палатой по патентным спорам повторно и было вынесено следующее решение: признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку «BOSKO» по свидетельству № 152945 полностью. Указанное решение было утверждено Руководителем Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 25.12.2007.

Таким образом, с учётом того, что предоставление правовой охраны товарному знаку «BOSKO» по свидетельству № 152945 признано недействительным, основания для противопоставления указанного товарного знака отсутствуют. Следовательно, отсутствуют основания для признания регистрации № 221326 оспариваемого товарного знака «BoSco SPORT» несоответствующей требованиям пункта 1 статьи 7 Закона.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

**Отказать в удовлетворении возражения от 16.12.2005 и оставить в силе
оспариваемую регистрацию № 221326.**