

Палата по патентным спорам 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, с изменениями, внесенными приказом Роспатента от 11.12.2003 № 164, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 18.12.2003, регистрационный № 5339 рассмотрела возражение от 07.04.2005, поданное Закрытым акционерным обществом «Компания Конек-97», Москва (далее – заявитель), на решение экспертизы Федерального института промышленной собственности от 26.01.2005 (далее – решение ФИПС) об отказе в регистрации товарного знака по заявке №2002732517/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2002732517/50 с приоритетом от 20.12.2002 заявлено на регистрацию на имя заявителя в отношении товаров 25 и услуг 35, 42, 43, 44 классов МКТУ.

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «BOSKO», выполненное буквами латинского алфавита в “художественном шрифтовом исполнении”.

Экспертизой ФИПС 26.01.2005 принято решение об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, мотивированное его несоответствием требованиям, установленным пунктом 1 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее – Закон).

Нарушение указанных требований обосновывается в решении экспертизы тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными в отношении однородных товаров/услуг 25, 35, 42 классов МКТУ на имя “7 Гранд энд Копани СА”, Л-1219, Люксембург, 17, рю Бомонт, Эр.Си.Эс. секшн Б номер 76561(LU) товарными знаками:

- «BOSCO DI CILIEGI» по свидетельству №133163 [1] с приоритетом от 18.02.1994;

- «БОСКО ДИ ЧИЛЬЕДЖИ» по свидетельству №133164 [2] с приоритетом от 18.02.1994;
- «BOSCO FAMILY» по свидетельству №265496 [3] с приоритетом от 19.12.2001;
- «БОСКО» по свидетельству №262371 [4] с приоритетом от 19.12.2001;
- «L'ALTRO BOSCO» по свидетельству №257187 [5] с приоритетом от 04.12.2001;

- «BOSCO» по свидетельству №262247 [6] с приоритетом от 04.12.2001;
- «BOSCO SPORT» по свидетельству №221326 [7] с приоритетом от 02.11.2001.

Экспертизой установлено наличие фонетического и графического сходства заявленного обозначения и противопоставлений [1-7]. Фонетическое сходство обозначений заключается в звуковом сходстве их словесных элементов «BOSKO», «BOSCO», «БОСКО», на которых акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначений. Графическое сходство определено на основании наличия сходного зрительного впечатления при восприятии заявленного обозначения и товарных знаков [1-2; 6-7].

Кроме того, экспертиза учла то обстоятельство, что товарные знаки «BOSCO DI CILIEGI» по свидетельству №133163 [1] и «БОСКО ДИ ЧИЛЬЕДЖИ» по свидетельству №133164 [2], имеющие приоритет от 18.02.1994, положены в основу серии товарных знаков со словесными элементами «BOSCO» и «БОСКО».

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 07.04.2005 заявитель выразил несогласие с решением экспертизы, мотивируя следующим:

- заявителю принадлежит товарный знак «BOSKO» по свидетельству №152945 с приоритетом от 19.02.1996, транслитерацией которого является заявленное обозначение;
- часть противопоставлений имеет более поздний приоритет, нежели принадлежащий заявителю товарный знак по свидетельству №152945, либо состоит из двух словесных элементов «BOSCO DI CILIEGI» [1-2], которые переводятся с итальянского языка как «черешневый лес»;

- знаки [1-2] не противопоставлялись экспертизой при регистрации на имя заявителя товарного знака «BOSKO» по свидетельству №152945, представляющего собой фантазийный словесный элемент;
- по возражению против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №152945, рассматриваемому Апелляционной палатой, было принято решение об отказе в его удовлетворении;
- регистрация товарных знаков «БОСКО» [4], «BOSCO» [6], «BOSCO FAMILY» [3], «BOSCO SPORT» [7] была произведена с нарушением положений пункта 1 статьи 7 Закона, поскольку в это время существовал товарный знак, сходный с ними до степени смешения;
- в этой связи, указанные знаки не должны учитываться при вынесении решения по заявке №2002732517/50.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение экспертизы от 26.01.2005 и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении заявленного перечня товаров 25 и услуг 35, 42, 43 и 44 классов МКТУ.

К возражению приложена копия решения Апелляционной палаты на 5 л. в 1 экз. [8].

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, 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 поступления заявки (20.12.2002) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 29.11.1995, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.12.1995 за № 989, введенные в действие 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, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту 14.4.2.2 Правил, словесные обозначения сравниваются:

- со словесными обозначениями;
- с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

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.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2(1) 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 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 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 определяют на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (3) Правил, а именно:

- подобие заложенных в обозначениях понятий, идей; в частности, совпадение значения обозначений в разных языках;

- совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение;
- противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

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

Для установления однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

В соответствии с материалами заявки №2002732517/50 на регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «BOSKO», выполненное оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита.

Решение экспертизы об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака основано на наличии ранее зарегистрированных товарных знаков [1-7].

Противопоставленные знаки, как словесные [3-7], так и комбинированные [1-2], включают словесные элементы «BOSCO DI CILIEGI» [1-2], «БОСКО ДИ ЧИЛЬЕДЖИ» [2], «BOSCO FAMILY» [3], «БОСКО» [4], «L'ALTRO BOSCO» [5], «BOSCO» [6], «BOSCO SPORT» [7].

Поскольку в анализируемых комбинированных обозначениях основным является словесный элемент, так как он легче запоминается и именно на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения, “сильным” элементом товарных знаков [1-2] выступает их словесная часть «BOSCO DI CILIEGI».

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1-7] показал следующее.

Слово «BOSCO» является лексической единицей итальянского языка и означает: 1) лес; 2) искусственное насаждение; 3) ветки, на которых шелковичные черви вьют коконы (Итальянско-русский словарь, Москва, Советская энциклопедия, 1972, с. 123 [9]).

Словесные элементы CILIEGI, L'ALTRO, SPORT также представляют собой лексемы итальянского языка (CILIEGI – черешня, L'ALTRO – иной, другой, SPORT – спорт, спортивный см. [9]. Слово FAMILY в переводе с английского языка означает “семья” (Англо-русский словарь, В.К. Мюллер, Государственное издательство иностранных и национальных, Москва, 1956, с.227 [10]).

В силу указанного противопоставленные товарные знаки [1-3; 5; 7] могут быть переведены следующим образом:

«BOSCO DI CILIEGI» [1-2] – “черешневый лес”;

«BOSCO FAMILY» [3] – “лесная семья” или “семья БОСКО” (английское слово FAMILY хорошо знакомо российскому потребителю в отличие от итальянского слова BOSCO, в связи с чем, часть потребителей будет воспринимать данное обозначение в значении фамилии семьи);

«L'ALTRO BOSCO» [5] – “другой лес”;

«BOSCO SPORT» [7] – “лесной спорт” или “спортивный лес”.

Заявленное же обозначение «BOSKO» не имеет конкретного смыслового значения. Изложенное не позволяет провести анализ на предмет его сходства по семантическому критерию с противопоставленными товарными знаками [1-7].

Отсутствие информации в общедоступных словарно-справочных изданиях о принадлежности словесного элемента «BOSKO» к лексике какого-либо языка служит основанием для вывода о восприятии его потребителями как фантастического слова, написанного буквами латинского алфавита, которое будет прочитываться как [боско].

Указанное свидетельствует о звуковом тождестве заявленного обозначения и товарного знака «БОСКО» [4]. Также является очевидным вывод о фонетическом тождестве обозначения «BOSKO» и противопоставления «BOSCO» [6], поскольку

буквы «С» и «К» латинского алфавита совпадают по произношению с буквой «К» русского алфавита.

Сопоставление заявленного обозначения и товарных знаков [1-2; 3; 5; 7] показало, что они содержат в своём составе фонетически тождественный словесный элемент «BOSKO»/«BOSCO», то есть имеет место фонетическое вхождение заявленного обозначение в противопоставленные знаки «BOSCO DI CILIEGI» [1-2], «BOSCO FAMILY» [3], «L'ALTRO BOSCO» [5], «BOSCO SPORT» [7], что является одним из признаков звукового сходства словесных обозначений, регламентированным пунктом 14.4.2.2(1) Правил.

Необходимо также подчеркнуть, что в противопоставлениях [1-2; 3; 5; 7] словесный элемент «BOSCO» выполняет основную индивидуализирующую функцию, поскольку именно на этот элемент (существительное) в составе словосочетаний падает логическое ударение. Кроме того, в знаках [1-2; 3; 7] слово «BOSCO» расположено в начале словосочетания и, прежде всего, обращает на себя внимание потребителей.

В этой связи следует констатировать наличие звукового сходства сравниваемых обозначений.

В отношении оценки графического сходства сопоставляемых обозначений, Палата по патентным спорам отмечает следующее.

Заявленное обозначение «BOSKO» и словесный элемент «BOSCO» в товарных знаках [1-2; 6-7] характеризуются одинаковым числом буквенных элементов, использованием при их написании букв латинского алфавита и черно-белой цветовой гаммы, близким видом и характером шрифтовых единиц (по начертанию буквенные знаки выполнены похожим видом шрифта, ассоциирующимся с рукописным, буквы «В» и «С» имеют больший размер по сравнению с другими буквами, кроме того, буква «К» в заявлении обозначении приближается к начертанию буквы «С» противопоставлений), что определяет сходное общее зрительное впечатление и обуславливает вывод о графическом сходстве знаков.

Из изложенного следует, что по большинству признаков сходства (фонетическому и графическому) сравниваемые обозначения следует признать сходными.

Довод заявителя о различии по семантике не может быть признан убедительным, поскольку не представляется возможным сделать вывод об информированности российского потребителя о значении слова «BOSCO».

Обращение к перечням товаров и услуг, в отношении которых испрашивается правовая охрана заявленного обозначения в качестве товарного знака и в отношении которых предоставлена правовая охрана товарным знакам [1-7], показывает, что товары 25 и услуги 35, 42, 43, и 44 классов МКТУ, указанные в перечнях, частично совпадают или являются однородными товарами/услугами в силу отношения их к одному роду/виду. Однородность товаров и услуг заявителем не оспаривается.

Необходимо отметить, что смешение знаков усугубляется отнесением заявляемых товаров 25 класса МКТУ (одежда, обувь, головные уборы) к категории товаров широкого потребления.

Таким образом, заявленное обозначение является сходным до степени смешения в отношении однородных товаров 25 и услуги 35, 42, 43, и 44 классов МКТУ со знаками [1-7], что приводит к выводу о несоответствии обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона.

Доводы заявителя относительно того, что товарные знаки [3-7] не должны учитываться в качестве противопоставлений по заявке №2002732517/50, так как их регистрация произведена в нарушение требований пункта 1 статьи 7 Закона, не могут быть приняты во внимание ввиду нижеследующего.

Исходя из пункта 1.6 Правил подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденных приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам патента от 22.04.2003 №56, зарегистрированных в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 за №4520, Палата по патентным спорам рассматривает, в частности, возражения на решение экспертизы заявленного обозначения по заявке на регистрацию товарного знака.

В этой связи при рассмотрении такого рода возражений, Палата по патентным спорам оценивает правомерность вынесенного экспертизой решения с учетом обстоятельств, существовавших на момент принятия решения экспертизой.

По сведениям Палаты по патентным спорам, право на подачу возражения против предоставления правовой охраны товарным знакам [3-7] было реализовано заявителем 16.12.2005, то есть после принятия решения экспертизой по заявке №2002732517/50 (26.01.2005) и после подачи возражения на решение экспертизы по указанной заявке (07.04.2005).

Таким образом, на дату подачи возражения по заявке №2002732517/50 товарные знаки [3-7] существовали, что исключает возможность оценки решения экспертизы по исследуемой заявке с учетом изменения правового статуса регистраций [3-7].

Резюмируя изложенное выше, вывод экспертизы, сделанный в решении от 26.01.2005, является правомерным.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

**отказать в удовлетворении возражения от 07.04.2005 и оставить в силе решение экспертизы от 26.01.2005.**