

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 (далее – Кодекс), 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 №4520, рассмотрела возражение от 07.09.2010, поданное компанией «Мервин Мэнюфэкчеринг, Инк.», Соединенные Штаты Америки (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам о государственной регистрации товарного знака по заявке №2008727563/50, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2008727563/50 с приоритетом от 27.08.2008 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 25 и 28 классов МКТУ.

Согласно материалам заявки заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «BANANA TECHNOLOGY», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам принято решение от 28.05.2010 о государственной регистрации товарного знака в отношении товаров 28 класса МКТУ, указанных в заявке. Отказ в предоставлении правовой охраны заявленному обозначению в отношении товаров 25 класса МКТУ мотивирован несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Данное решение обосновано в заключении экспертизы тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ с обозначением по заявке №2008724371/50, заявленным на регистрацию на имя другого лица и имеющим более ранний приоритет. Отмечено, что на дату принятия решения

Роспатента делопроизводство по указанной заявке не завершено, и она не является отозванной.

В заключении экспертизы также указано, что словесный элемент «TECHNOLOGY» (в переводе с английского языка – «технология»), на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, может быть включен в товарный знак только как неохраняемый, поскольку он является общепринятым термином.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 07.09.2010, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 28.05.2010. Доводы возражения сводятся к тому, что по противопоставленной заявке №2008724371/50 было принято решение Роспатента от 26.07.2010 о признании заявки отозванной.

На основании изложенного заявителем выражена просьба об изменении решения Роспатента от 28.05.2010 и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех товаров, указанных в заявке.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия Палаты по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (27.08.2008) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 №32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с абзацем 1 и подпунктом 1 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и

имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной.

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.

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 основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) 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 принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

В соответствии с абзацем 1 и подпунктом 2 пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, являющихся общепринятыми символами и терминами.

В соответствии с пунктом 2.3.2.2 Правил к общепринятым терминам относятся лексические единицы, характерные для конкретных областей науки и техники.

В соответствии с абзацем 6 пункта 1 статьи 1483 Кодекса указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «BANANA TECHNOLOGY», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Следует отметить, что слово «BANANA», занимая начальное положение, акцентирует на себе внимание. Указанное обуславливает вывод о доминировании в знаке данного словесного элемента.

Предоставление правовой охраны заявленному обозначению в качестве товарного знака с приоритетом от 27.08.2008 испрашивается в отношении товаров 25 и 28 классов МКТУ.

Противопоставленное обозначение по заявке №2008724371/50 (с приоритетом от 31.07.2008) представляет собой словесное обозначение «BANANA», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Указанное обозначение было заявлено на регистрацию в качестве товарного знака, в частности, в отношении товаров 25 класса МКТУ.

Сравнительный анализ заявленного и противопоставленного обозначений показал, что они, несмотря на их отдельные отличия, ассоциируются между собой в целом, поскольку содержат в своем составе фонетически и семантически тождественные словесные элементы «BANANA». Слово «BANANA» в переводе с английского языка означает «банан» (см. Интернет-портал «Яндекс: Словари / АБВУД Lingvo»).

Исполнение сравниваемых знаков буквами одного и того же (латинского) алфавита, одним и тем же (стандартным) шрифтом усиливает их сходство.

Изложенное обуславливает вывод о том, что данные обозначения являются сходными. Указанное заявителем не оспаривается.

Товары 25 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению, и товары 25 класса МКТУ, в отношении которых было заявлено на регистрацию противопоставленное обозначение, совпадают, соотносятся друг с другом как вид-род либо относятся к одной родовой группе (одежда; обувь; головные уборы), то есть являются однородными. Указанное заявителем также не оспаривается.

Таким образом, заявленное и противопоставленное обозначения являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ.

Ввиду того, что на дату принятия оспариваемого решения Роспатента (28.05.2010) заявка на регистрацию противопоставленного обозначения в качестве товарного знака (№2008724371/50) не была отозвана и не была признана отозванной, вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

Вместе с тем, коллегия Палаты по патентным спорам установила, что в соответствии с решением Роспатента от 26.07.2010 вышеуказанная заявка была признана отозванной.

Принимая во внимание данное обстоятельство, коллегия Палаты по патентным спорам не усматривает препятствий для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех товаров, приведенных в заявке.

Указанное обуславливает вывод об отсутствии оснований для признания заявленного обозначения несоответствующим требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «TECHNOLOGY» в переводе с английского языка означает «технология (совокупность технических достижений; правила производства; приемы,

способы достижения результата)» (см. Интернет-портал «Яндекс: Словари / ABBYY Lingvo»).

Технология – это способ преобразования вещества, энергии, информации в процессе изготовления продукции, обработки и переработки материалов, сборки готовых изделий, контроля качества, управления; воплощает в себе методы, приемы, режим работы, последовательность операций и процедур; тесно связана с применяемыми средствами, оборудованием, инструментами, используемыми материалами (см. Интернет-портал «Яндекс: Словари / Современный экономический словарь»).

Исходя из изложенного, слово «TECHNOLOGY» является общепринятым термином, который применяется, в частности, в области деятельности заявителя. Следовательно, в соответствии с абзацем 1 и подпунктом 2 пункта 1 статьи 1483 Кодекса данный словесный элемент является неохраноспособным.

Вместе с тем, указанный элемент не занимает в заявленном обозначении доминирующего положения, что позволяет в соответствии с абзацем 6 пункта 1 статьи 1483 Кодекса включить его в товарный знак как неохраняемый элемент.

Учитывая изложенное, коллегия Палаты по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 07.09.2010, изменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 28.05.2010 и зарегистрировать товарный знак «BANANA TECHNOLOGY» по заявке №2008727563/50 в отношении следующего перечня товаров:

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

(526) Technology.

(511)

25 – одежда, а именно, футболки, тенниски, одежда из джерси, рубашки спортивные, свитера спортивные, брюки спортивные, куртки, жилеты, штаны на синтепоне, зимние комбинезоны, белье нижнее, носки, пояса, перчатки; головные уборы, а именно, шапки, шляпы и кепки; обувь, а именно, ботинки для сноубординга и спортивная обувь.

28 – сноуборды, лыжи, крепления для лыж и сноубордов, поводки, ремни, шнуры для сноубордов, переносные сумки и чехлы для сноубордов, мази для сноубордов и лыж.

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