

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 28.10.2003, регистрационный № 4520, рассмотрела возражение от 16.10.2002, поданное Закрытым акционерным обществом «Внешнеэкономическая Ассоциация Московского Международного Дома «Восток и Запад», Москва (далее - лицо, подавшее возражение), против регистрации № 152945 товарного знака "BOSKO", при этом установлено следующее.

Регистрация оспариваемого товарного знака «BOSKO» по заявке № 96701934/50 с приоритетом от 19.02.1996 была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 28.05.1997 за № 152945 на имя Закрытого акционерного общества «Боско Инк», Москва, в отношении товаров 25 и услуг 35, 42 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации. В настоящее время в результате договора об уступке, зарегистрированного в Госреестре 09.09.2004 за № 6787, правообладателем указанного товарного знака является Закрытое акционерное общество «Компания Конёк-97», Москва (далее - правообладатель).

Согласно материалам заявки оспариваемый товарный знак представляет собой обозначение «BOSKO» - в русской транскрипции «БОСКО», выполненное в стандартном шрифтовом исполнении, образованное из инициалов сотрудников общества.

В Апелляционную палату Роспатента поступило возражение от 16.10.2002 против предоставления правовой охраны товарному знаку «BOSKO» по свидетельству № 152945, 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» от 23.09.1992 № 3520-1, введенного в действие с 17.10.1992 (далее – Закон).

Доводы возражения сводятся к тому, что товарный знак «BOSKO» по свидетельству № 152945 является сходным до степени смешения с товарным знаком по свидетельству № 133163 (приоритет от 18.02.1994), зарегистрированным сначала на имя Внешнеэкономической ассоциации «Внешнеэкономическая Ассоциация Московский Международный Дом «Восток и Запад», 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 одна из основных частей противопоставленного товарного знака по свидетельству № 133163 представляет собой элемент «BO~~S~~CO»; кроме того, противопоставляемые товарные знаки зарегистрированы в отношении однородных товаров 25 и услуг 35 и 42 классов МКТУ.

На основании изложенного лице, подавшее возражение, просит признать регистрацию товарного знака по свидетельству № 152945 недействительной.

На заседании коллегии Апелляционной палаты, состоявшемся 06.02.2003, правообладатель товарного знака «BOSKO» представил Ответ на возражение, в котором выразил несогласие с доводами возражения, поскольку, по его мнению, сопоставляемые товарные знаки «BOSKO» и «Bo~~S~~co di Ciliegi» различаются по семантическому, фонетическому и графическому признакам сходства.

Решением от 06.02.2003, утверждённым Генеральным директором Роспатента (далее – Руководитель Роспатента) 27.03.2003, Апелляционная палата отказалась в удовлетворении возражения от 16.10.2002 и оставила в силе оспариваемую регистрацию № 152945.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 23.01.2006 по делу № А40-65519/05-26-394, оставленным без изменения Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда города Москвы от 29.05.2006 по делу № 09АП-2282/2006-АК решение Апелляционной палаты от 27.03.2003 признано недействительным частично.

Федеральный арбитражный суд Московского округа 25.08.2006 вынес Постановление от 25.08.2006 по делу № А40-65519/05-26-394, в соответствии с которым решение Арбитражного суда г. Москвы от 23.01.2006 и Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда города Москвы от 29.05.2006 по делу № 09АП-2282/06-АК отменено и дело направлено на новое рассмотрение.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 18.04.2007 по делу № А40-65519/05-26-394, оставленным без изменения Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда города Москвы от 23.07.2007 по делу № 09АП-8244/2007-АК и Постановлением Федерального арбитражного суда Московского округа от 01.11.2007 по делу № А40-65519/05-26-394 решение Апелляционной палаты от 27.03.2003 признано недействительным в отношении товаров и услуг 25, 35, 42 классов МКТУ.

Во исполнение решения суда от 18.04.2007 и 23.07.2007, принятому по делу № А40-65519/05-26-394, возражение от 16.10.2002 рассмотрено Палатой по патентным спорам (как правопреемником Апелляционной палаты Роспатента) повторно.

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 11.12.2007, лицо, подавшее возражение, представило пояснения к возражению, в которых отмечает следующее:

- Решением Арбитражного суда города Москвы от 18.04.2007, Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда города Москвы от 23.07.2007 и Постановлением Федерального арбитражного суда Московского округа от 01.11.2007 была полностью подтверждена позиция, изложенная в поданном возражении, - регистрация оспариваемого товарного знака признана несоответствующей требованиям пункта 1 статьи 7 Закона;

- то обстоятельство, что оспариваемый товарный знак «BOSKO» является сходным до степени смешения с товарным знаком «BoSco di Ciliegi» по свидетельству № 133163 подтверждается экспертным заключением комиссии экспертов № 09-02/07 от 16.02.2007 и данными социологического отчёта «По

итогам исследования возможности смешения знаков «BOSKO» и «BoSco di Ciliegi», проведённого аналитическим центром Юрия Левады.

На основании изложенного лица, подавшее возражение, просит признать регистрацию № 152945 недействительной в отношении товаров 25 класса МКТУ «одежда, обувь, головные уборы», услуг 35 класса МКТУ «реклама, менеджмент в сфере бизнеса, административная деятельность в сфере бизнеса» и услуг 42 класса МКТУ «услуги по оформлению интерьеров; прокат одежды, реализация товаров».

Лицом, подавшим возражение, были представлены копии следующих материалов:

- Экспертное заключение Союза Дизайнеров России на 4л. [1];
- Заключение № 09-02/07 от 16.02.2007 комиссии Гильдии лингвистов-экспертов по документационным и информационным спорам на 24л. [2];
- Решения Арбитражного суда города Москвы от 18.04.2007 по делу № А40-65519/05-26-394, Девятого арбитражного апелляционного суда города Москвы от 23.07.2007 по делу № 09АП-8244/2007-АК и Постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 01.11.2007 по делу № А40-65519/05-26-394 на 11л. [3];
- Отчёт по итогам исследования «Возможность смешения товарных знаков «BOSKO» и «BoSco di Ciliegi», проведённого аналитическим центром Юрия Левады на 44л. [4].

Представитель правообладателя представил на заседании коллегии Отзыв на возражение против предоставления правовой охраны регистрации № 152945 на товарный знак «BOSKO», в котором отмечает следующее:

- оспариваемый товарный знак по свидетельству № 133163 является комбинированным и состоит из словосочетания «BOSCO DI CILIEGI», выполненного оригинальным шрифтом крупными буквами в центре обозначения и мелким стандартным шрифтом над ним; изобразительный элемент представляет собой изображение вишни, расположенное между словами «BOSCO» и

«CILIEGI»; товарный знак охраняется в тёмно-сером, вишнёвом и белом цветовом сочетании;

- оспариваемый и противопоставленный товарные знаки не являются сходными до степени смешения по всем трём критериям сходства, что было установлено решением Апелляционной палаты;

- однако суды признали решение Апелляционной палаты недействительным, т.к. товарный знак «BOSKO» был признан сходным до степени смешения с противопоставленным товарным знаком «BOSCO DI CILIEGI» на основании следующего:

- суд установил, что лицо, подавшее возражение, является правообладателем серии товарных знаков «BOSCO DI CILIEGI», «BOSCO», «BOSCO SPORT», «BOSCO FAMILY» по состоянию на 2007 год; лишь первый знак «BOSCO DI CILIEGI» имеет более ранний приоритет, чем оспариваемый товарный знак «BOSKO» по свидетельству № 152945; благодаря интенсивной рекламе в последние 5-6 лет и у экспертов, и у суда имеется устойчивое представление о том, что «BOSCO» является производной и сокращением от «BOSCO DI CILIEGI», однако доказательств того, что обозначение «BOSCO DI CILIEGI» имело сокращенное произношение в 1996-1997 годах, а не после того, как были зарегистрированы товарные знаки «BOSCO», «BOSCO SPORT», «BOSCO FAMILY», представлено не было;

- ретроспективный опрос потребителей показал, что большинство респондентов в период 1996-2000 годы не считали сравниваемые обозначения зрительно или при произношении сходными до степени смешения;

- слово «BOSCO» не является доминирующим элементом комбинированного товарного знака «BOSCO DI CILIEGI», поэтому фонетическое вхождение словесного элемента «BOSCO» не является достаточным основанием для вывода о сходстве сравниваемых товарных знаков в целом;

- довод Арбитражного суда, касающийся того, что «BOSCO/БОСКО» является общим элементом серии знаков, объединённых этими элементами, в возражении не указан.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения от 16.10.2002 и оставить в силе правовую охрану товарного знака «BOSKO» по свидетельству № 152945 полностью.

К Отзыву на возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку «BOSKO» представлены копии Заключения Института социологии Российской академии наук и приложения к нему на 14л.[5].

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

С учетом даты (19.02.1996) поступления заявки № 96701934/50 правовая база для оценки охранныспособности товарного знака включает Закон и Инструкцию по государственной экспертизе заявок на регистрацию товарных знаков (ТЗ-2-80), введенную в действие 01.09.80 (далее – Инструкция), в части, не противоречащей Закону.

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 3.2.4 Инструкции сходство обозначений - это явление их подобия, возникающее в результате совпадения восприятия мотивов, создающих обозначения.

Сходство обозначений определяется общностью их элементов. На степень сходства влияет соотношение совпадающих и несовпадающих элементов, а также их значение в композиции обозначения.

Наиболее общим критерием сходства товарных знаков является возможность смешения их потребителями в хозяйственном обороте.

В соответствии с пунктом 3.2.5 Инструкции сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим), причем звуковое сходство является основным фактором сходства словесных обозначений (пункт 3.2.5.1 Инструкции), графическое сходство находится во взаимосвязи со звуковым, и может усилить общее сходство обозначений или, наоборот, подчеркнуть их отличие (пункт 3.2.5.2 Инструкции). Смысловое сходство порождается подобием или противопоставлением заложенных в обозначениях значений (пункт 3.2.5.3 Инструкции).

Согласно пункту 3.2.5.1.1 Инструкции при наличии совпадающих частей обозначений или вхождения одного обозначения в другое решающей для возникновения сходства является начальная позиция совпадающих частей.

Однородные товары или услуги – это товары и/или услуги, относящиеся к тому же роду, виду, которые при маркировке их сходными товарными знаками могут вызвать у потребителя представление о принадлежности их одному изготовителю (пункт 3.2.1 Инструкции).

С учётом решения Палаты по патентным спорам, утверждённого Руководителем Роспатента 22.08.2006, в соответствии с которым правовая охрана оспариваемого товарного знака «BOSKO» была досрочно прекращена полностью с учётом Постановления Девятого арбитражного апелляционного суда города Москвы, товарный знак «BOSKO» по свидетельству № 152945 действует в отношении следующих товаров и услуг: товары 25 класса МКТУ «одежда, обувь, головные уборы», услуги 35 класса МКТУ «реклама, менеджмент в сфере бизнеса, административная деятельность в сфере бизнеса» и услуги 42 класса МКТУ «услуги по оформлению интерьеров; прокат одежды, реализация товаров».

Оспариваемый товарный знак «BOSKO» является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Слово «BOSKO» не является лексической единицей иностранных языков, наиболее знакомых российскому потребителю.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 133163 является комбинированным и состоит из словосочетания "BOSCO DI CILIEGI", выполненного дважды: в оригинальном графическом исполнении буквами латинского алфавита в центре обозначения и мелким стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита - над ним. Между словесными элементами «BoSco» и «Ciliegi», находящимися в центре обозначения, расположено стилизованное изображение двух черешен. Знак охраняется в темно-сером, вишневом, белом цветовом сочетании.

Слово «BOSCO» является лексической единицей итальянского языка и означает: 1) лес; 2) роща, искусственное насаждение; 3) ветки, на которых шелковичные черви выют коконы (Новый Итальянско-русский словарь, Москва, Русский язык, 1995, с.111 [6]). Слово «CILIEGI» также лексема итальянского языка, означающая «черешня» ([6], с.171). В переводе с итальянского языка словосочетание «BOSCO DI CILIEGI» может быть переведено как «черешневый лес».

Сравнительный анализ оспариваемого и противопоставленного товарных знаков показал следующее.

Оспариваемый товарный знак «BOSKO» и противопоставленный товарный знак «BOSCO DI CILIEGI» содержат фонетически тождественный элемент BOSCO / BOSKO (латинские буквы «С» и «К» произносятся как русская «К»), т.е. имеет место фонетическое вхождение оспариваемого товарного знака в противопоставленное обозначение. Следует подчеркнуть, что в противопоставленном товарном знаке указанный элемент расположен в начале словосочетания, в связи с чем именно на нем акцентируется внимание потребителя. Сказанное обусловливает вывод о фонетическом сходстве сравниваемых обозначений.

Необходимо подчеркнуть, что при наличии совпадающих частей обозначений или вхождения одного обозначения в другое решающей для возникновения сходства является начальная позиция совпадающих частей (пункт 3.2.5.1.1 Инструкции).

Учитывая, что словесные элементы центральной части противопоставленного товарного знака «BOSCO DI CILIEGI» выполнены оригинальным шрифтом и значительно более крупными буквами, а также учитывая наличие изобразительного элемента, можно сделать вывод об отсутствии графического сходства сравниваемых товарных знаков. Однако выполнение словесных элементов «BOSCO DI CILIEGI» в верхней строке стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, т.е. также, как и оспариваемого товарного знака ««BOSKO», обуславливает определённую степень сходства знаков в целом, поскольку, как отмечалось выше, начальная позиция словесного элемента «BOSCO» является решающей для возникновения сходства обозначений в целом.

Поскольку, как отмечалось выше, противопоставленный товарный знак «BOSKO» не имеет смыслового значения, отсутствует возможность проведения анализа сравниваемых обозначений на предмет семантического сходства.

С учётом того, что звуковое сходство является основным фактором сходства словесных обозначений (пункт 3.2.5.1 Инструкции), на основании изложенного следует признать, что фонетическое и определённое графическое сходство сопоставляемых обозначений позволяет сделать вывод о сходстве оспариваемого и противопоставленного товарных знаков в целом.

Противопоставленный товарный знак зарегистрирован, в частности, в отношении товаров 25 класса МКТУ «галстуки, одежда, обувь, платки шейные», услуг 35 класса МКТУ «аукционная продажа, демонстрация моделей одежды, маркетинговые услуги, организация выставок с целью рекламы, помошь в управлении коммерческими или промышленными операциями, публикация рекламных текстов, распространение рекламных материалов, реклама, экспортно-импортные операции» и услуг 42 класса МКТУ «профессиональные консультации, не связанные с деловыми операциями, редакционные услуги (подготовка материалов к печати), услуги дизайнеров, реализация товаров».

Товары 25 класса МКТУ, указанные в перечне оспариваемого и противопоставленного товарных знаков, являются тождественными (одежда, обувь) или однородными (головные уборы, шейные платки). Услуги 35 класса МКТУ также являются однородными, т.к. относятся к рекламе и деятельности в сфере бизнеса. Часть услуг 42 класса сопоставляемых товарных знаков является тождественной (например, реализация товаров) или однородной (услуги дизайнеров и услуги по оформлению интерьеров). Услуги «прокат одежды», указанные в перечне оспариваемого товарного знака, корреспондируют услугам 42 класса МКТУ «реализация товаров» и товарам 25 класса МКТУ «одежда».

Таким образом, оспариваемый товарный знак «BOSKO» по свидетельству № 152945 является сходным до степени смешения в отношении однородных товаров и услуг с товарным знаком «BOSCO DI CILIEGI» по свидетельству № 133163.

Поскольку факт сходства рассматриваемых знаков является преюдициальным, довод правообладателя о том, что судебные решения [3] приняты без учёта ретроспективных опросов потребителей, не может быть признан убедительным.

Следовательно, оспариваемый товарный знак «BOSKO» по свидетельству № 152945 не соответствует требованиям пункта 1 статьи 7 Закона.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 16.10.2002 и признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку «BOSKO» по свидетельству № 152945 полностью.