

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 08.05.2003, регистрационный №4520, рассмотрела возражение от 07.02.2006, поданное ООО «Комета» на решение экспертизы от 18.10.2005 об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве знака обслуживания(далее - решение экспертизы) по заявке №2004703703/50, при этом установлено следующее.

Заявителем обозначения по заявке №2004703703/50 с приоритетом от 25.02.2004 является Общество с ограниченной ответственностью «Комета», Москва (далее - заявитель). Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве знака обслуживания заявлено “графическое решение” словесного элемента «ЗОЛОТОЙ БОНУС», выполненного в две строки оригинальным шрифтом с окантовкой. Буква «О» и «У» в слове «БОНУС» исполнены в виде силуэтов графина и конусовидного бокала на тонкой ножке, соответственно.

Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении услуг 41 класса МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Экспертизой 18.10.2005 принято решение об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве знака обслуживания по мотивам его несоответствия требованиям пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации “О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров” от 23.09.92 №3520-1, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ, введенным в действие с 27.12.2002 (далее - Закон).

Решение экспертизы мотивировано тем, что заявленное

обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированным в отношении однородных услуг 41 класса МКТУ на имя другого лица товарным знаком «БОНУС» по свидетельству №275433[1] с приоритетом от 28.11.2003. Заявленное обозначение сходно с товарным знаком [1] на основании фонетического и семантического сходства словесных элементов «БОНУС».

В решении экспертизы отмечено, что если при сравнении комбинированных обозначений будет установлено сходство их словесных элементов, то такие комбинированные обозначения следует признать сходными до степени смешения при различии в изобразительных элементах. Сосуществование заявленного обозначения и сходного до степени смешения товарного знака, служащих для маркировки одного вида услуг, может привести к их смешению потребителем в гражданском обороте.

Заявитель выразил несогласие с решением экспертизы в возражении от 07.02.2006, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение состоит из двух слов, 5 слогов и 12 звуков, тогда как противопоставленный товарный знак [1] состоит из одного слова, 2 слогов и 5 звуков, то есть сравниваемые знаки отличаются по фонетической длине в два раза;

- при этом из 12 звуков заявленного обозначения совпадает с противопоставленным товарным знаком только 5, то есть меньше половины;

- общий словесный элемент «БОНУС» занимает вторую позицию в заявленном обозначении, тогда как на первом месте в нем находится словесный элемент «ЗОЛОТОЙ»;

- слова ЗОЛОТОЙ и БОНУС согласуются между собой в числе, роде и падеже, следовательно, их нужно рассматривать как единое словосочетание;

- указанные отличия позволяют сделать вывод об отсутствии фонетического сходства у сравниваемых обозначений;

- в отношении услуг 41 класса МКТУ указанное слово является фантазийным;

- в Российской Федерации наряду с товарным знаком «БОНУС» в отношении однородных услуг 41 класса МКТУ действует регистрация №241522 товарного знака «bebonus», что ослабляет различительную способность словесного элемента «БОНУС» в отношении данного вида услуг;

- наличие прилагательного «ЗОЛОТОЙ» придает заявленному обозначению качественно иной уровень восприятия;

- существительное «БОНУС» имеет вполне определенное смысловое значение, тогда как не существует такой реальности как «ЗОЛОТОЙ БОНУС».

На основании изложенного, заявитель просит отменить решение экспертизы и вынести решение о регистрации заявленного обозначения в качестве знака обслуживания в отношении всех услуг 41 класса МКТУ, указанных в перечне заявки №2004703703/50.

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам находит 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 (25.02.2004) поступления заявки №2004703703/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя отмеченный выше Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированные Минюстом России 25.03.2003,

регистрационный №4322, введенные в действие с 10.05.2003 (далее— Правила).

Согласно абзацам первому и второму пункта 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (если заявки на них не отозваны) или охраняемыми в Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия (п.14.4.2 Правил).

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) и (г) пункта 14.4.2.2. Правил.

Комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы. При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2, 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении (п.14.4.2.4).

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

При установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака обозначение является комбинированным, поскольку содержит изобразительные элементы, ассоциирующиеся с колбой и бокалом, размеры которых соизмеримы с размером букв «Б», «Н», «С». Указанные буквы расположены в одну строку, причем размещение изобразительных элементов между этими буквами обуславливает восприятие элемента в целом в качестве слова «БОНУС». Данное слово размещено под словом «ЗОЛОТОЙ». Словесные элементы обозначения выполнены заглавными буквами русского алфавита черного цвета с белой окантовкой.

Решение экспертизы об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве знака обслуживания основано на наличии ранее зарегистрированного в отношении однородных услуг на имя иного лица товарного знака [1], который также представляет собой комбинированное обозначение. Знак состоит из расположенных в одну строку букв «Б», «О», «Н», «У» и размещенного после них изобразительного элемента, ассоциирующегося со стилизованно выполненной буквой «S». В целом знак воспринимается в качестве словесного элемента «БОНУS».

В ходе сравнительного анализа заявленного обозначения и товарного знака [1] было установлено следующее.

Словесные элементы заявленного обозначения связаны между собой семантически и образуют словосочетание «ЗОЛОТОЙ БОНУС», в котором логическое ударение падает на имя существительное. Таким образом, основным элементом заявленного обозначения является слово «бонус» («бонус» - премия; вознаграждение от прибыли, получаемое работниками акционерных обществ; Современный словарь иностранных слов, Л.М. Баш, А.В. Боброва, Москва, «Цитадель Трейд», «ИКТЦ ЛАДА», «Рипол Классик, 2005, с.119»). При этом прилагательное «ЗОЛОТОЙ», являясь зависимым словом в словосочетании, лишь

указывает на качественную характеристику существительного (состоящий из драгоценного металла – золота, либо цвета золота, Толковый словарь русского языка С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой, Москва, «АЗЪ», 1993, с. 238).

В противопоставленном товарном знаке [1] словесный элемент «БОНУС» будет прочитываться как [бо-ну-с], при этом использование графического элемента в обозначении не препятствует идентификации данного элемента как слова «БОНУС».

Таким образом, звуковое сходство заявленного обозначения и товарного знака [1] выявлено на основании вхождения этого знака в рассматриваемое обозначение «ЗОЛОТОЙ БОНУС», что является одним из признаков звукового сходства словесных обозначений, регламентированным п. 14.4.2.2(а) Правил, а смысловое – на основании совпадения одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет одинаковое смысловое значение.

Отсутствие визуального сходства, которое при установленном звуковом и смысловом сходстве словесных элементов играет второстепенную роль, не способствует в данном случае признанию сравниваемых обозначений несходными.

Изложенные обстоятельства, а также однородность услуг 41 класса МКТУ, указанных в перечнях сравниваемых знаков (что заявителем не оспаривалось), позволяют сделать вывод о том, что обозначение «ЗОЛОТОЙ БОНУС» является сходным до степени смешения с товарным знаком «БОНУС» [1] и, как следствие, о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона.

В отношении мнения заявителя о том, что предоставление правовой охраны товарному знаку «bebonus» по свидетельству №241522 свидетельствует об охраноспособности заявленного обозначения, следует отметить, что оно не может быть учтено, поскольку делопроизводство по каждой заявке ведётся отдельно.

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам
решила:

**отказать в удовлетворении возражения от 07.02.2006, оставить в
силе решение экспертизы от 18.10.2005.**