

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 № 4520, рассмотрела возражение от 27.06.2005, поданное НЬЮ ЗИЛАНД МИЛК БРЕНДС ЛИМИТЕД, Новая Зеландия, (далее – заявитель), на решение экспертизы об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака по заявке №2003700448/50, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2003700448/50 с приоритетом от 09.01.2003 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя Нью Зиланд Милк Брендс Лимитед в отношении товаров 05, 29, 30 классов МКТУ, приведенных в перечне.

В качестве товарного знака испрашивается предоставление правовой охраны словесному обозначению «BONEETO», выполненному стандартным шрифтом буквами английского алфавита.

Решение экспертизы от 28.03.2005 об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака мотивировано его несоответствием требованиям, установленным пунктом 1 статьи 7 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 №3520-І, введенного в действие 17.10.1992, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 27.12.2002 № 166 ФЗ (далее – Закон).

Данный вывод экспертизы обосновывается тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя другого лица товарным знаком «Bonita бонита» по свидетельству №134327, охраняемым в отношении однородных товаров 05, 29, 30 классов МКТУ.

Сходство до степени смешения обозначения по заявке №2003700448/50 и противопоставленного знака обусловлено фонетическим сходством заявленного обозначения с «сильным» элементом противопоставления за счет близости совпадающих звуков словесных элементов.

Вероятность смешения обозначений усугубляется отнесением товаров, для маркировки которых предназначены обозначения, к товарам широкого потребления.

Однородность товаров установлена в силу их совпадения или отнесения к одному виду (роду), одинаковых назначения, круга потребителей и рынка сбыта.

Заявитель выразил несогласие с решением экспертизы в возражении от 27.06.2005, сославшись на несходство обозначений до степени смешения. В этой связи им было указано, что «Bonita» в переводе с испанского означает «красивая, изящная, милая, приятная, симпатичная, прекрасная, чудная», а слово «BONEETO» относится к фантазийным. Кроме того, обозначение по рассматриваемой заявке выполнено более крупным шрифтом. Поскольку для российского потребителя слово «BONEETO» будет произноситься как «БОНЕЕТО»/«БОНИЭТО», а противопоставленное – «БОНИТА», сходства по фонетическому критерию не наблюдается.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит удовлетворить возражение, отменить решение экспертизы и зарегистрировать товарный знак для всего перечня товаров.

К возражению от 27.06.2005 приложены копии страниц из Большого испанско-русского словаря, М., изд. «РУССКИЙ ЯЗЫК», 2001, стр. 131, и информация о товарном знаке по свидетельству №134327.

Изучив материалы дела и заслушав стороны, Палата по патентным спорам находит доводы, приведенные в возражении, 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 приоритета (09.01.2003) заявки №2003700448/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности обозначения включает в себя Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 29.11.1995, зарегистрированным в Минюсте России 08.12.1995 за №989 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаком 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 том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, 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, изложенным 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 определяет 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 определяется на основании признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (3) Правил.

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).

Согласно пункту 14.4.2.4. Правил комбинированные обозначения сравниваются:

- с комбинированными обозначениями;
- 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 заявлении обозначении.

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.

На регистрацию заявлено словесное обозначение «BONEETO», выполненное стандартным шрифтом буквами английского алфавита.

Отсутствие сведений о его смысловом значении в каком-либо языке позволяет отнести его к разряду фантастических.

Товарный знак по свидетельству №134327 представляет собой слово «BONITA», выполненное буквами латинского алфавита оригинальным шрифтом, под которым мелкими буквами русского алфавита исполнено слово «бонита».

Визуальное восприятие знака таково, что внимание потребителя, прежде всего, акцентируется на слове «BONITA», что достигается за счет исполнению его крупным шрифтом и оригинальности его графической проработки. В силу изложенного оно выступает «основным» элементом обозначения, несущим основную смысловую нагрузку. Элемент «бонита» за счет расположения в нижней позиции и исполнения мелким шрифтом играет роль вспомогательного различительного элемента.

При сопоставлении элементов «BONEETO» и «BONITA» по фонетическому критерию сходства наблюдается совпадение количества слогов, большинства букв и их одинаковое расположение по отношению друг к другу (B-O-N- -T-). Различие в написании букв «EE» (которые зачастую в английском языке читаются как русская «и») вместо буквы «I», а также окончание слов на различные гласные не оказывает существенного влияния на восприятие знаков на слух. Кроме того, коллегией учитывался тот факт, что при звуковом воспроизведении знаков акцентирующими на себе внимание является начальная часть обозначения.

Несмотря на графическую проработку противопоставленного знака визуальное сходство достигается благодаря использованию букв одного алфавита.

Относительно семантического фактора сходства следует признать, что «BONITA» имеет перевод на русский язык как «красивая, изящная и т.д.», однако различия такого рода не могут быть признаны существенными, поскольку отсутствуют доказательства, что среднему российскому

потребителю хорошо знакомо данное слово и у него не вызовет затруднений его перевод на русский язык.

Установленное фонетическое сходство «сильных» элементов заявленного обозначения и противопоставленного знака обуславливает вывод о сходстве до степени смешения обозначений в целом.

Что касается однородности товаров, на которые распространяется действие правовой охраны противопоставленной регистрации, и в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны обозначению по заявке №2004700448/50, выявлено, что они аналогичны или соотносятся между собой как род-вид, что свидетельствует об их однородности.

Кроме того, коллегией учтен тот факт, что товары 29 и 30 классов МКТУ относятся к товарам широкого потребления, в отношении которых велика вероятность смешения их потребителями за счет сниженной внимательности к маркировке при их приобретении (в частности, в силу невысокой стоимости).

Таким образом, Палата по патентным спорам не усматривает оснований, опровергающих решение экспертизы от 28.03.2005.

Учитывая вышеизложенное, Палата по патентным спорам решила:
отказать в удовлетворении возражения от 27.06.2005, оставить в силе решение экспертизы от 28.03.2005.