

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 за № 4520, с изменениями и дополнениями, внесенными приказом Роспатента от 11.12.2003 № 164, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 18.12.2003, регистрационный № 5339, рассмотрела возражение от 21.04.2006, поданное Индивидуальным предпринимателем Боуш Инной Евгеньевной, Санкт-Петербург (далее — заявитель), на решение экспертизы об отказе в регистрации товарного знака по заявке № 2003719995/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке № 2003719995/50 с приоритетом от 07.10.2003 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 07, 09, 11, 12, 16 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне. Согласно, материалам заявки в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «BOUSH». В русской транскрипции и транслитерации [боуш] представляет собой фамилию заявителя на английском языке.

Решение экспертизы от 20.01.2006 об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака мотивировано несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23 сентября 1992 года № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ, введенным в действие с 27.12.2002 (далее – Закон) и пунктами 2.8, 2.8.2 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированных в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003 за № 4322, введенных в действие с 10.05.2003 (далее— Правила), поскольку заявленное обозначение сходно до степени смешения со следующими товарными знаками;

смещения с охраняемыми на территории Российской Федерации товарными зарегистрированными на имя иных лиц, а именно:

- С товарными знаками и знаками обслуживания со словесным элементом «BOSCH» (м.р. № 675705, 427419, 313461, 313466, 265704, с приоритетом от 14.12.1996, 30.06.1976, 22.10.1993, и от 14.12.1993 соответственно) на имя ROBERT BOSCH GESELLSCHAFT M.B.H., STUTTGART (DE) B-70174, для однородных товаров и услуг 07, 09, 11, 12, 16, и 35 классов МКТУ [1].
- Со словесными товарными знаками «БОШ» и «BOSCH» зарегистрированными в РФ за № 047887 и № 039873 с приоритетом от 16.02.1973 и от 04.08.1969, соответственно, на имя Роберт Буш ГмбХ, Штуттгарт, ФРГ, для однородных товаров 07, 09, 11 и 12 классов МКТУ [2].

В Палату по патентным спорам поступило возражение заявителя от 21.04.2006, в котором он выразил свое несогласие с решением экспертизы ввиду того, что заявленное обозначение и противопоставленные регистрации не являются фонетически сходными в силу различного количества совпадающих слогов, числу звуков.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение экспертизы и вынести решение о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении указанного перечня товаров.

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам находит доводы возражения не убедительными.

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 № 2003719995/50 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного

знака и знака обслуживания утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32, зарегистрированным в Минюсте России 25.03.2003 г. под № 4322, введенные в действие с 10.05.2003 (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, в частности, с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 14.4.2 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные элементы.

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.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 Правил, которые могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Анализ заявки № 2003719995/50 показал, что на регистрацию заявлено словесное обозначение «BOUSH», которое выполнено заглавными буквами латинского алфавита, стандартным шрифтом.

Анализ противопоставленных экспертизой международных регистраций [1] и товарных знаков [2] показал, что все эти знаки включают в себя словесный элемент «BOSCH».

Сравнительный анализ противопоставленных знаков и заявленного обозначения показал следующее.

Заявленное обозначение состоит из пяти букв [В] [О] [У] [С] [Н], что в транслитерации соответствует четырем звукам [Б] [О] [У] [Ш]. Следует отметить, что сочетание букв [О] [У] в английском языке соответствует двухгласному звуку [Оγ], где основное ударение падает на звук [О].

Словесный элемент в противопоставленных регистрациях состоит из пяти букв [В] [О] [С] [Н], что в транслитерации соответствует трем звукам [Б] [О] [Ш].

Таким образом, видно, что заявленное обозначение и словесный элемент противопоставленных регистраций имеют совпадение в трех звуках из четырех [Б] [О] [Ш], что свидетельствует об их фонетическом сходстве.

Анализ семантического сходства сравниваемых обозначений провести не представляется возможным из-за отсутствия смыслового значения слов «BOUSH»/«BOSCH».

Графически сравниваемы обозначения следует признать сходными по общему зрительному впечатлению, которое определяется использованием близких видов шрифтов в написании словесных элементов, расположением одинаковых букв, черно-белой цветовой гамме.

Необходимо отметить, что владельцем противопоставленных знаков является Международная корпорация, объединяющая группу компаний в состав фирменных наименования которых включен словесный элемент «BOSCH» (см. <http://bousch.ru>), данная корпорация является мировым лидером по производству товаров, в том числе и бытовой электротехники, автомобильных запчастей и других товаров которые маркируются товарным знаком «BOSCH». Данные товары пользуются мировой известностью, в том числе и на территории РФ.

Относительно однородности товаров следует отметить, что перечень товаров указанных в материалах заявки и перечень товаров противопоставленных регистраций является однородным.

При маркировке однородных товаров сходными обозначением у потребителя могут возникнуть представления о принадлежности таких товаров к товарам, производимым Международной корпорацией «BOSCH».

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

**Отказать в удовлетворении возражения от 22.03.2006 г., оставить в силе решение экспертизы от 20.01. 2006 г.**