

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 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520 (далее – Правила), рассмотрела возражение от 14.07.2008 на решение экспертизы об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2005726257/50, поданное Обществом с ограниченной ответственностью "Центр Футурологического Проектирования "Контур БУДУЩЕГО", 115088, Москва, Крутицкая набережная, д.15, кв.45 (далее — заявитель), при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2005726257/50 с приоритетом от 14.10.2005 на имя заявителя было подано словесное обозначение «БЭНДМЭН», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в отношении услуг 35 класса МКТУ.

По результатам экспертизы заявленного обозначения 16.07.2007 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. Мотивом к принятию такого решения послужило несоответствие заявленного обозначения пункту 1 статьи 7 Закона.

Заключение мотивировано тем, что заявленное словесное обозначение «БРЭНДМЭН» сходно до степени смешения с зарегистрированными товарными знаками, имеющими более ранний приоритет, правообладателем которых является другое лицо, а именно: словесный товарный знак «БРЕЙНМЕН» по свидетельству №267683 с приоритетом от 21.03.2003 и комбинированный товарный знак «BRAINMEN» с приоритетом от 21.03.2003, зарегистрированные, в частности, в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 14.07.2008, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением экспертизы об отказе в государственной регистрации товарного знака. Существо доводов возражения сводится к следующему:

- заявитель полагает, что сравниваемые обозначения не сходны по фонетическому критерию;
- сравниваемые обозначения не сходны до степени смешения по семантическим критериям ввиду различного словообразования обозначений;
- лицо, подавшее возражение является владельцем доменного имени «BRANDMAN.ru».

На основании изложенного заявитель просит отменить решение экспертизы от 16.07.2007 и зарегистрировать заявленное обозначение «БРЭНДМЭН» по заявке №2005726257/50 в качестве товарного знака в отношении всех заявленных услуг.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, Палата по патентным спорам считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (14.10.2005) поступления заявки №2005726257/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Закон Российской Федерации от 23.09.1992г. №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11 декабря 2002г. №166-ФЗ, введенным в действие с 27.12.2002 (далее — Закон) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 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 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 и имеющими более ранний приоритет.

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 сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим).

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. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение по заявке №2005726257/50 является словесным, представляет собой слово «БРЭНДМЭН», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского языка. Дата приоритета установлена по дате подачи заявки 14.10.2005. Правовая охрана данному обозначению испрашивается в отношении услуг 35 классов МКТУ.

Противопоставленные товарные знаки представляет собой словесное и комбинированное обозначения, при этом товарный знак «BRAINMEN» по свидетельству №264492 выполнен латинскими буквами, оригинальным шрифтом, сочетание букв «in» выполнено в виде человечка, сидящего перед компьютером. Товарный знак по свидетельству №267683 представляет собой

словесное обозначение «БРЭЙНМЕН», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана товарным знаком представлена в отношении товаров 16 и услуг 35, 38 и 42 классов МКТУ.

Проведенный коллегией Палаты по патентным спорам сравнительный анализ сопоставляемых товарных знаков показал, что они являются сходными до степени смешения, поскольку ассоциируются друг с другом ввиду следующего.

Сравниваемые обозначения сходны по фонетическому критерию, поскольку имеют сходный состав согласных «Б-Р-Н-Д-М-Н» и «Б-Р-Н-М-Н», тождественное звучание начальных частей «БР» и близкое звучание конечных частей «МЭН» и «МЕН» (в силу того, что буквы «Э» и «Е» в безударной позиции имеют сходное звучание).

Заявленное обозначение сходно до степени смешения по графическим критериям сходства с товарным знаком «БРЕЙНМЕН», поскольку они оба выполнены стандартным шрифтом заглавными буквами русского языка. Графическое сходство заявленного обозначения с товарным знаком «Brainmen» отсутствует ввиду различного шрифтового написания и наличия изобразительного элемента в центре слова.

Провести анализ по семантическому фактору сходства словесных обозначений не представляется возможным, поскольку они не имеют лексического значения, отсутствуют в словарях, и, следовательно, сравниваемые словесные элементы являются фантазийными.

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что обозначения ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на отдельные фонетические и графические отличия.

Сравнительный анализ однородности услуг 35 класса МКТУ сравниваемых обозначений показал следующее. Перечень услуг, указанный в заявке №2005726257/50 представляет собой общее название 35 класса МКТУ,

то есть он включает в себя обобщенные родовые понятия услуг 35 класса МКТУ. В то время как в противопоставленных товарных знаках представлен детальный перечень видов услуг того же класса. Таким образом, следует признать, что услуги 35 класса МКТУ в сравниваемых обозначениях соотносятся между собой как род-вид, и, следовательно, являются однородными.

Таким образом, учитывая фонетическое сходство сравниваемых обозначений и графическое сходство с товарным знаком «БРЕЙНМЕН», а также однородность услуг, коллегия Палаты по патентным спорам установила, что заявленное обозначение «БРЭНДМЭН» является сходным до степени смешения с противопоставленными товарными знаками «БРЭЙНМЕН» и «BRAINMEN» в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ, и, следовательно, не соответствует требованиям пункта 1 статьи 7 Закона.

В Палату по патентным спорам 10.07.2009 поступило особое мнение от лица, подавшего возражение, доводы которого сводятся к следующему:

- лицом, подавшим возражение, проводился анализ сходства обозначений на основании данных, указанных в решении экспертизы об отказе в регистрации от 16.07.2007, а так же на основании информации с сайта правообладателя противопоставленных товарных знаков и данных Госреестра товарных знаков, в которых указан товарный знак «БРЕЙНМЕЙН». В связи с этим лицо, подавшее возражение, просит предоставить дополнительный срок для подготовки анализа сходства противопоставленного товарного знака «БРЕЙНМЕН».

Рассмотрев вышеуказанное особое мнение, коллегия Палаты по патентным спорам отмечает следующее.

Экспертизой в решении об отказе в государственной регистрации от 16.07.2007 были противопоставлены два товарных знака с указанием номеров свидетельств. Данные Госреестра, касающиеся товарных знаков находятся в общем свободном доступе, для ознакомления можно воспользоваться, к

примеру, Интернет-сайтом Роспатента или Всероссийской патентно-технической библиотекой.

Утверждение лица, подавшего возражение, о том, что в противопоставленные товарные знаки были внесены изменения, а именно вместо обозначения «БРЕЙНМЕЙН» стало «БРЕЙНМЕН», в результате чего лицом, подавшим возражение были приведены неверные доводы в защиту заявленного обозначения, не соответствует действительности, поскольку изменения в противопоставленные товарные знаки не вносились. Указание в решении экспертизы от 16.07.2009 обозначения «БРЕЙНМЕЙН» является очевидной технической ошибкой.

Учитывая вышеизложенное, Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 10.07.2008 и оставить в силе решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 16.07.2007.