

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и 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 15.05.2014, поданное компанией Ze Сол Заенц Компании, корпорация штата Делавэр, Соединенные Штаты Америки (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 12.02.2014 о государственной регистрации товарного знака по заявке №2012715427, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке № 2012715427 подано 12.05.2012 на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 06, 08, 09, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 28 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

В качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «BEORN», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Решение Роспатента от 12.02.2014 о государственной регистрации товарного знака по заявке №2012715427 принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака только в отношении товаров 06, 08, 09, 14, 21, 24 классов МКТУ.

В отношении остальных товаров 16, 18, 20, 25, 28 классов МКТУ заявленное обозначение не соответствует положениям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку сходно до степени смешения:

- с комбинированным товарным знаком со словом «BORN» по свидетельству №293046, ранее зарегистрированным на имя другого лица в отношении однородных товаров 16, 25, 28 классов МКТУ [1];
- с комбинированным товарным знаком со словом «BORN» по свидетельству №300608, ранее зарегистрированным на имя другого лица в отношении однородных товаров 20 класса МКТУ [2];
- с комбинированным знаком со словом «BORN» по международной регистрации №1018103, которому ранее была предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации на имя другого лица в отношении однородных товаров 18 класса МКТУ [3].

При определении сходства сравниваемых обозначений экспертиза принимала во внимание фонетическое сходство обозначений, обусловленное фонетическим сходством словесных элементов «BEORN»/ «BORN» (совпадение начальных букв и окончаний, близкое звучание слов в целом) и графическим сходством словесных элементов, выполненных печатными буквами латинского алфавита.

В возражении от 15.05.2014, поступившем в палату по патентным спорам, заявитель выразил несогласие с вышеуказанным решением и в защиту своей позиции привел следующие доводы:

- экспертиза не учла, что все противопоставленные знаки являются комбинированными и включают комбинации словесных и изобразительных элементов разного характера, не было также принято во внимание различное графическое исполнение словесных элементов противопоставленных знаков и их цветовое сочетание, вследствие чего заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки производят совершенно разное общее зрительное впечатление;
- словесные элементы «BEORN» и «BORN» характеризуются разным количеством букв и составом гласных слогообразующих звуков, их последовательностью и расположением, что не позволяет признать их фонетически сходными;
- словесные элементы «BEORN» и «BORN» обладают различной семантикой, так слово BORN в переводе с английского языка имеет значения - врожденный,

природный, родившийся, задуманный; в переводе с немецкого языка - ключ, родник, источник, а слово BEORN (Беорн) представляет собой название известного персонажа – человека-медведя, предводителя северного клана Беорнингов из серии книг легендарного автора Джона Р.Р. Толкина (Толкиена), знакомых широкому кругу российских потребителей, в том числе благодаря экранизации этих произведений в виде трилогии «Властелин колец: Братство кольца», «Властелин колец: Две крепости», «Властелин колец: Возвращение короля».

На основании изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров.

К возражению приложены распечатки значений слов «born», «club», «ted baker», «beorn», «Беорн», а также информация о фильмах трилогии Толкиена в России из поисковых систем Интернет.

Изучив материалы дела, палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (12.05.2012) поступления заявки №2012715427 на регистрацию товарного знака, правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения 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.

Согласно пункту (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.

Согласно пункту (14.4.2.2) Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) - (в) пункта (14.4.2.2) Правил.

Согласно пункту (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.

В качестве товарного знака, как указано выше, заявлено словесное обозначение «BEORN», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Согласно представленной заявителем информации из общедоступных источников слово «BEORN» представляет собой литературный персонаж романа Джона Р.Р. Толкина (John Ronald Reuel Tolkien) «Хоббит, или Туда и Обратно», входящего в цикл «Легендариум Средиземья», романы которого были экранизированы и получили широкую известность в России как трилогия «Властелин колец».

Противопоставленный знак по свидетельству №293046 [1] представляет




собой комбинированное обозначение **CLUB**, включающее словесный элемент «Born», выполненный оригинальным шрифтом латинского алфавита, стилизованным под рукописный текст, стилизованное изображение ягоды и неохраняемый словесный элемент «CLUB». Доминирующее положение в композиции товарного

знака занимает словесный элемент «Born». Товарный знак охраняется, в частности, в отношении товаров 16, 25, 28 классов МКТУ.


Противопоставленный товарный знак по свидетельству №300608 [2]



представляет собой комбинированное обозначение , включающее словесный элемент «BORN», выполненный оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, который занимает доминирующее положение в композиции товарного знака. Товарный знак охраняется, в частности, в отношении товаров 20 класса МКТУ.

Противопоставленный знак по международной регистрации №1018103 [3]



представляет собой обозначение , включающее словесный элемент «born», выполненный оригинальным шрифтом строчными буквами латинского алфавита, а также словесные элементы «BY TED BAKER», размер шрифта которых существенно меньше, чем размер шрифта, которым выполнено слово «born». Доминирующее положение в композиции знака занимает словесный элемент «born». На территории Российской Федерации знак охраняется в отношении товаров 18 класса МКТУ.

Слово «BORN», входящее в противопоставленные товарные знаки в качестве доминирующего словесного элемента, представляет собой полисемичное слово, имеющее значение в различных языках: с английского языка - врожденный, природный, с немецкого языка – ключ, родник, источник.

Анализ сходства заявленного обозначения с противопоставленными знаками показал следующее.

С точки зрения фонетики словесные элементы сравниваемых знаков характеризуются наличием совпадающих звуков [b, o, r, n]. Вместе с тем, наличие в заявленном обозначении дополнительной буквы E, формирующей звук [e] после первой буквы «B», существенно смягчает первый звук [b], образуя при этом дополнительный слог BE-ORN, что отражается на произношении заявленного

обозначения по сравнению со словом BORN, состоящего из одного слога. Принимая во внимание, что сравниваемые слова относятся к коротким словам, в которых различие даже в одном звуке может существенно влиять на фонетику, можно сделать вывод о наличии фонетических различий в сравниваемых словах BEORN – BORN.

Различное смысловое значение сравниваемых слов «BEORN» и «BORN» свидетельствует об отсутствии подобия заложенных идей, т.е. о семантическом различии между ними.

Использование в противопоставленных знаках [1] – [3] оригинального шрифта при выполнении словесных элементов, комбинирование словесных, изобразительных и дополнительных словесных элементов, выполнение элементов в различном сочетании цветов и тонов формирует у потребителя различное общее зрительное впечатление при восприятии этих знаков и заявленного обозначения, что позволяет сделать вывод об отсутствии между ними сходства.

Несмотря на однородность товаров 16, 18, 20, 25, 28 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака и в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленным знакам [1] – [3], вышеуказанные различия между этими обозначениями свидетельствуют об отсутствии возможности возникновения у потребителя представления о принадлежности даже однородных товаров одному производителю.

Таким образом, вывод о том, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с противопоставленными знаками [1] – [3], нельзя признать обоснованным, и, соответственно, оно может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 15.05.2014, изменить решение Роспатента от 12.02.2014 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2012715427.