

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, рассмотрела возражение от 16.06.2009 на решение о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2007733933/50, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Радуга», Новосибирская обл. (далее – заявитель), при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке № 2007733933/50 с приоритетом от 01.11.2007 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 30, 32 и услуг 35 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение, представляющее собой искусственное слово «BODRO», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита (транслитерация «БОДРО»).

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – Роспатент) принято решение от 23.04.2009 о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2007733933/50. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении части товаров 32 и части услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки, а в отношении остальных товаров и услуг оно не может быть зарегистрировано на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение «BODRO» сходно до степени смешения с товарными знаками «БОДРОСТЬ» по свидетельствам № 180775, № 224272, № 209434, № 209321, № 243464, № 261808, № 239550, № 247475, № 242708, № 247476, № 239551, № 239552,

№ 253800, № 241985, № 241986, №239553, № 242709, № 239554, № 238831, № 239555, № 249799, № 239556, № 239557, № 264948, № 242710, № 242895, № 250836, № 242711, № 239559, № 238832, № 239560 в отношении однородных товаров 30, части 32 и части услуг 35 классов МКТУ по фонетическому фактору сходства.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 25.06.2009, заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента от 23.04.2009. Доводы возражения сводятся к следующему:

- доводы экспертизы необоснованны, так как обозначение «BODRO» не сходно до степени смешения по фонетическому признаку с товарными знаками «БОДРОСТЬ»;

- заявленное обозначение выполнено буквами латинского алфавита и обладает открытым гласным звуком на конце, подобное звучание широко распространено во французской фонетике, ударение при этом приходится на последний слог [-ро́], а в противопоставленных товарных знаках ударение приходится на первый слог [бо́д-];

- если учитывать различия в фонетическом произношении ударных и безударных слогов [бо́д-], то полностью совпадающих звуков у сравниваемых обозначений нет;

- различия в фонетическом составе обозначений приводят и к существенному различию времени произношения обозначений: слог [-ро́сть] звучит существенно дольше слога [-ро];

- обозначения имеют существенные отличия по акцентологическому признаку, фонетическому составу, времени звучания.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит изменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак «BODRO» в полном объеме.

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

С учетом даты (01.11.2007) поступления заявки № 2007733933/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 № 3520-1, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 № 166-ФЗ, введенными в действие 27.12.2002 (далее – Закон) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный № 4322, вступившие в силу 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 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.

Звуковое (фонетическое) сходство определяется на основании следующих признаков, в частности: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; 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 звуко сочетаний в составе обозначений; близость состава гласных, согласных; ударение (см. подпункт (а) пункта 14.4.2.2 Правил).

Графическое сходство определяется на основании следующих признаков, в частности: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание (см. подпункт (б) пункта 14.4.2.2 Правил).

Смысловое (семантическое) сходство определяется на основании следующих признаков, в частности, подобие заложенных в обозначениях понятий, идей, в частности, совпадение значений обозначений в разных языках (см. подпункт (в) пункта 14.4.2.2 Правил).

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (см. пункт 14.4.2.2 подпункт (г) Правил).

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. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Предоставление правовой охраны заявленному обозначению «BODRO» испрашивается в отношении товаров 30, 32 и услуг 35 классов МКТУ. Решением Роспатента от 23.04.2009 заявленное обозначение было зарегистрировано в отношении части товаров 32 и услуг 35 классов МКТУ. В отношении остальных товаров и услуг было отказано на основании существования сходных до степени смешения товарных знаков со словесным элементом «БОДРОСТЬ».

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков показал следующее.

Противопоставленные товарные знаки по свидетельствам № 209434, № 209321, № 243464, № 261808, № 239550, № 247475, № 242708, № 247476,

№ 239551, № 239552, № 253800, № 241985, № 241986, №239553, № 242709, № 239554, № 238831, № 239555, № 249799, № 239556, № 239557, № 264948, № 242710, № 242895, № 250836, № 242711, № 239559, № 238832, № 239560 зарегистрированы на имя одного и того же лица ОАО «РУССКИЙ ПРОДУКТ» в отношении товара 30 класса МКТУ «чай» (товарный знак по свидетельству № 209434 – в отношении товаров 30 класса МКТУ «чай; чайные напитки»). В упомянутых обозначениях основную индивидуализирующую нагрузку несет словесный элемент «БОДРОСТЬ», поскольку он легче запоминается и именно на нем в первую очередь акцентируется внимание потребителей. Таким образом, указанные противопоставленные знаки представляют собой серию знаков, объединенную словесным элементом «БОДРОСТЬ».

Противопоставленные товарные знаки по свидетельствам № 180775, № 356062, зарегистрированные на имя ЗАО «Ассоциация делового сотрудничества ветеранов Афганистана «МИР», в настоящее время принадлежащие ООО «Новые Технологии», зарегистрированы в отношении, в том числе, товаров 30 класса МКТУ (товарный знак по свидетельству № 356062 – для товаров 32 и услуг 35 классов МКТУ).

Противопоставленный словесный товарный знак «БОДРОСТЬ» по свидетельству № 224272 зарегистрирован на имя ООО «Полюстрово-Пола» в отношении, в том числе, услуг 35 класса МКТУ.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных знаков свидетельствует об их сходстве на основании нижеследующего.

Фонетическое сходство заявленного обозначения «BODRO» и словесного элемента «БОДРОСТЬ» противопоставленных товарных знаков обуславливается наличием близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близостью звуков, составляющих обозначения; расположением близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличием совпадающих слогов и их расположением; числом слогов в обозначениях; местом совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; фонетическим вхождением заявленного

обозначения в противопоставленные, что справедливо было указано в решении Роспатента от 23.04.2009.

Анализ словарно-справочной литературы показал, что обозначение «BODRO» не является лексической единицей ни в одном языке, то есть является вымышленным. Однако, коллегия Палаты по патентным спорам отмечает, что русская транслитерация заявленного обозначения – «БОДРО» является наречием – словообразованием от слова «БОДРОСТЬ» (БО'ДРЫЙ, ая, ое; бодр, бодрa, **бодро**, бодры – полный сил, крепкий, свежий, молодцеватый – Толковый словарь русского языка: В 4 т./ Под ред. Д.Н. Ушакова. — М.: 1935-1940). Указанное семантически сближает заявленный и противопоставленные знаки.

Сравнительный анализ заявленного и противопоставленных обозначений по графическому фактору сходства показал, что заявленное обозначение выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, что не позволяет сделать вывод о какой-либо оригинальности графического исполнения. Кроме того, часть противопоставленных товарных знаков (свидетельства № 180775, № 224272, № 209321) также являются словесными и выполнены заглавными буквами.

Таким образом, заявленное обозначение «BODRO» и противопоставленные товарные знаки со словесным элементом «БОДРОСТЬ» являются сходными, несмотря на их отдельные отличия, поскольку ассоциируются в целом.

Относительно однородности товаров, указанных в перечнях заявки № 2007733933/50 и противопоставленных товарных знаков, установлено следующее.

Приведенные в перечне заявки № 2007733933/50 товары 30 класса МКТУ совпадают с товарами 30 класса МКТУ, приведенными в перечнях свидетельств № 180775, № 356062, № 209434, № 209321, № 243464, № 261808, № 239550, № 247475, № 242708, № 247476, № 239551, № 239552, № 253800, № 241985, № 241986, № 239553, № 242709, № 239554, № 238831, № 239555,

№ 249799, № 239556, № 239557, № 264948, № 242710, № 242895, № 250836, № 242711, № 238832, № 239559, № 239560.

Часть товаров 32 класса МКТУ «аперитивы безалкогольные; воды; напитки безалкогольные; напитки изотонические; порошки для изготовления газированных напитков; составы для изготовления газированной воды; составы для изготовления минеральной воды; составы для изготовления напитков; таблетки для изготовления газированных напитков», приведенные в перечне заявки № 2007733933/50, являются однородными товарам 32 класса МКТУ «минеральные воды», указанным в свидетельстве № 356062, так как имеют одинаковые условия сбыта и круг потребителей, что справедливо указано в решении Роспатента от 23.04.2009.

Что касается услуг 35 класса МКТУ, коллегия Палаты по патентным спорам отмечает следующее.

Товарному знаку по свидетельству № 356062 предоставлена правовая охрана, в том числе, для следующих услуг 35 класса МКТУ: «менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; офисная служба, деловая экспертиза, организация выставок в коммерческих или рекламных целях, организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях».

Указанные услуги являются однородными части услуг 35 класса МКТУ «менеджмент в области творческого бизнеса; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; экспертиза деловая», для которых испрашивается регистрация товарного знака «BODRO», так как имеют целью одно назначение, один и тот же круг потребителей.

Товарному знаку по свидетельству № 224272 предоставлена правовая охрана, в том числе, для следующих услуг 35 класса МКТУ: «сбыт алкогольных напитков через посредников, демонстрации товаров», которые являются однородными услугам «демонстрация товаров; представление товаров на всех медиа средствах с целью розничной продажи».

Услуги «агентства рекламные; аренда площадей для размещения рекламы; макетирование рекламы; обзоры печати; обновление рекламных материалов; прокат

рекламного времени на всех средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; публикация рекламных текстов; радиореклама; распространение образцов; распространение рекламных материалов; редактирование рекламных текстов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама почтой; реклама телевизионная; составление рекламных рубрик в газете» являются рекламными услугами, и поэтому они однородны услугам 35 класса противопоставленных товарных знаков (административная деятельность в сфере бизнеса).

Услуги 35 класса МКТУ «административная деятельность в сфере бизнеса», указанные в свидетельстве № 356062, включают в себя достаточно большой спектр бизнес-услуг (услуг, оказываемых предпринимателям), в том числе маркетинговые и управленческие услуги. Ввиду указанного следует признать однородными «административной деятельности в сфере бизнеса» следующие виды услуг, приведенные в перечне заявки № 2007733933/50: «изучение рынка; исследования в области бизнеса; исследования в области маркетинга; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; управление процессами обработки заказов на покупки; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]».

Что касается остальных услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне заявки № 2007733933/50, то они не являются однородными услугам 35 класса, приведенных в перечнях свидетельств № 356062 и № 224272 ввиду следующего.

Услуги «запись сообщений; обслуживание секретарское; обслуживание стенографическое», а также услуга «обработка текста» относятся к услугам секретарей и составляют отдельный вид услуг, обеспечивающий техническую сторону деятельности, ввиду чего данные услуги нельзя признать однородными услугам «административная деятельность в сфере бизнеса».

Установленные коллегией Палаты по патентным спорам сходство знаков и однородность товаров свидетельствуют о том, что обозначение «BODRO» по заявке № 2007733933/50 является сходным до степени смешения с



противопоставленными товарными знаками в отношении однородных товаров 30, части товаров 32 и части услуг 35 классов МКТУ.

В соответствии с указанным, основания для вывода о том, что регистрация товарного знака «BODRO» по заявке № 2007733933/50 для части услуг 35 классов МКТУ противоречит требованиям пункта 1 статьи 7 Закона, отсутствуют.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

**удовлетворить возражение от 16.06.2009, изменить решение Роспатента от 23.04.2009 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2007733933/50 в отношении следующего перечня товаров и услуг:**

**В бюллетень «Товарные знаки, знаки обслуживания и  
наименования мест происхождения товаров»**

(511)

32 – квас [безалкогольный напиток]; коктейли безалкогольные; лимонады; напитки арахисово-молочные; напитки на базе мёда безалкогольные; напитки на основе молочной сыворотки; напитки фруктовые; напиток миндально-молочный; нектары фруктовые с мякотью; оршад; пиво; сассапариль [безалкогольный напиток]; сиропы для лимонадов; сиропы для напитков; сок томатный; сок яблочный; соки овощные; соки фруктовые; составы для изготовления ликеров; сусла; сусло виноградное; сусло пивное; сусло солодовое; щербет [напиток]; экстракты фруктовые безалкогольные; экстракты хмелевые для изготовления пива; эссенции для изготовления напитков;

35 – абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц; агентства по импорту-экспорту; агентства по коммерческой информации; анализ себестоимости; аудит; бюро по найму; ведение автоматизированных баз данных; ведение бухгалтерских книг; выписка счетов; запись сообщений; изучение общественного мнения; информация деловая; информация и советы коммерческие потребителям; комплектование штата сотрудников; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации по вопросам штата сотрудников; консультации по организации бизнеса; консультации по управлению бизнесом; консультации профессиональные в области бизнеса; обработка текста; обслуживание секретарское; обслуживание стенографическое; организация подписки на газеты [для третьих лиц]; оформление витрин; оценка коммерческой деятельности; оценка леса на корню; оценка шерсти; подготовка платежных документов; поиск информации в компьютерных файлах [для третьих

лиц]; поиск поручителей; помощь в управлении бизнесом; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; прогнозирование экономическое; продажа аукционная; продвижение товаров [для третьих лиц], в том числе оптовая и розничная торговля; прокат офисного оборудования и аппаратов; прокат торговых автоматов; прокат фотокопировального оборудования; работы машинописные; расклейка афиш; репродуцирование документов; сбор и предоставление статистических данных; сбор информации по компьютерным базам данных; сведения о деловых операциях; систематизация информации в компьютерных базах данных; составление налоговых деклараций; составление отчетов о счетах; тестирование психологическое при найме на работу; управление гостиничными делами; услуги в области общественных отношений; услуги манекенщиков для рекламы или продвижения товаров; услуги по переезду предприятий; услуги по сравнению цен; услуги субподрядчика управление [коммерческое]; услуги телефонных ответчиков [для отсутствующих абонентов]; фотокопирование.

Приложение: сведения об уплате пошлины за регистрацию товарного знака на 1 л. в 1 экз.