

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 №56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный №4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 05.07.2010, компанией «Бамбл Би Фудз, Л.Л.К.», Соединенные Штаты Америки (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку «BUMBLE-BEE» по свидетельству №289752, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак «BUMBLE-BEE» по заявке №2004703569/50 с приоритетом от 24.02.2004 зарегистрирован 30.05.2005 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №289752 на имя индивидуального предпринимателя В.В. Юдина (далее – правообладатель) в отношении товаров и услуг 29, 30, 32, 33, 35 и 43 классов МКТУ.

В соответствии с описанием, приведенным в заявке, оспариваемый товарный знак «BUMBLE-BEE» представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Слова «BUMBLE» и «BEE» разделены дефисом.

В Палату по патентным спорам 05.07.2010 поступило возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 289752 в отношении всех товаров и услуг 29, 30, 35 и 43 классов МКТУ, мотивированное несоответствием произведенной регистрации требованиям пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», введенного в действие 17.10.1992, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ (далее – Закон).

Доводы возражения сводятся к следующему:

- словесное обозначение «BUMBLE-BEE» оспариваемого товарного знака тождественно по фонетическому и семантическому признакам словесному обозначению «BUMBLE BEE» товарного знака по свидетельству №107121, ранее зарегистрированного на имя лица, подавшего возражение;
- словесные элементы оспариваемого и противопоставленного товарных знаков выполнены в одинаковой графической манере - стандартным шрифтом заглавными буквами английского алфавита, что приводит к выводу о графическом сходстве сравниваемых товарных знаков;
- заявитель работает в сегменте рынка, связанном с производством продуктов питания, то есть товаров, являющихся однородными товарам, содержащимся в перечне оспариваемого товарного знака. Однородность товаров и корреспондирующих им услуг обусловлена их родом (видом), областью и целью их применения;
- указанные выше факты обуславливают сходство до степени смешения оспариваемого и противопоставленного товарных знаков.

В подтверждение изложенных доводов заявителем представлены следующие материалы:

- распечатка перевода слова «bumble bee» на 1 л. [1];
- распечатка оспариваемой регистрации на 2 л. [2];
- распечатка противопоставленного товарного знака на 2 л. [3];
- распечатка информации из сети Интернет на 14 л. [4].

На основании изложенного заявитель просит признать правовую охрану товарного знака по свидетельству № 289752 недействительной в отношении всех товаров и услуг 29, 30, 35 и 43 классов МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам находит доводы, изложенные в возражении, убедительными в части.

С учетом даты приоритета (24.02.2004) оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию

товарного знака и знака обслуживания, утвержденных Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 № 4322 (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 отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 14.4.2 Правил обозначение признается 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).

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.

Оспариваемый товарный знак является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Анализ словарей основных европейских языков (см. переводчик www.google.ru, www.multitran.ru) показал, что слово «BUMBLE-BEE» переводится с английского языка как «шмель». Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров и услуг 29, 30, 32, 33, 35 и 43 классов МКТУ. Приоритет от 24.02.2004.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №107121 является комбинированным, содержит изобразительный элемент в виде стилизованного изображения летящего шмеля и находящийся справа от него словесный элемент «Bumble Bee», выполненный стандартным шрифтом строчными буквами латинского алфавита, первые буквы «B» - заглавные. Анализ словарей основных европейских языков (см. переводчик www.google.ru, www.multitran.ru) показал, что словесный элемент «Bumble Bee» переводится с английского языка как «шмель». Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 29 класса МКТУ.

Сравнительный анализ оспариваемого и противопоставленного товарных знаков показал, что они содержат в своем составе фонетически и семантически тождественный словесный элемент «BUMBLE BEE», что обуславливает ассоциирование знаков в целом.

Противопоставленный товарный знак содержит в своем составе изобразительный элемент в виде летящего шмеля. Однако, в комбинированном обозначении основную индивидуализирующую функцию несет именно словесный элемент, поскольку с него начинается восприятие знака потребителем.

Ввиду изложенного, визуальное различие между сравниваемыми товарными знаками носит второстепенный характер, а превалирующими факторами при определении сходства знаков являются фонетическое и семантическое тождество словесных элементов.

Относительно однородности товаров и услуг оспариваемого и противопоставленного товарных знаков необходимо отметить следующее.

Товары 29 класса МКТУ противопоставленного товарного знака («свежие, мороженые, консервированные, подвергнутые тепловой обработке мясо, рыба, продукты моря, птица, дичь») являются однородными товарам 29 класса МКТУ оспариваемого товарного знака («готовые блюда с преобладанием мяса, в том числе замороженные и концентраты; супы, бульоны, в том числе в виде концентратов»), поскольку относятся к одному и

тому же виду товаров – приготовленных на основе мяса, рыбы, продуктов моря, птицы, дичи. Сравнимые товары имеют одно назначение, условия реализации и круг потребителей. Указанные факты свидетельствуют о возможности возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному лицу.

Иные товары 29 класса МКТУ оспариваемого товарного знака, относящиеся в основном к продуктам растительного происхождения, а также все товары 30 класса МКТУ оспариваемого товарного знака, являются неоднородными вышеуказанным товарам 29 класса МКТУ противопоставленного товарного знака, поскольку хотя они и относятся к одной родовой группе (продукты питания), но представляют собой различный вид товаров – животного и растительного происхождения, которые обладают различными потребительскими и функциональными свойствами. Сравнимые товары не будут смешиваться в хозяйственном обороте, поскольку они различаются по виду, условиям их сбыта (они находятся в различных отделах магазина) и назначению, и не являются взаимозаменяемыми.

Что касается услуг 35 и 43 классов МКТУ оспариваемого товарного знака, то они являются неоднородными товарам 29 класса МКТУ противопоставленного товарного знака ввиду нижеследующего.

Перечень товаров, для которых зарегистрирован товарный знак – это в первую очередь область действия товарного знака. Область деятельности правообладателя противопоставленного товарного знака – это узкая деятельность по производству ограниченного перечня товаров 29 класса МКТУ.

Вместе с тем, услуги 35 класса МКТУ оспариваемого товарного знака связаны с продвижением товаров и услугами предпринимателям. Услуги 43 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, охватывают такие виды услуг, как предоставление временного проживания, а также обеспечение едой.

Таким образом, сравниваемые товары и услуги являются неоднородными, поскольку представляют собой самостоятельные виды деятельности - производство товаров и оказание специфического вида услуг, условия, средства осуществления и назначение которых различны.

Кроме того, указанные классы МКТУ не являются корреспондирующими.

Таким образом, оспариваемый и противопоставленный товарные знаки сходны до степени смешения в отношении однородных товаров, и, следовательно, доводы лица, подавшего возражение, о том, что правовая охрана оспариваемому товарному знаку предоставлена с нарушением требований пункта 1 статьи 7 Закона в отношении части товаров 29 класса МКТУ, следует признать обоснованным.

В соответствии с изложенным Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 05.07.2010, признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №289752 частично, сохранив ее действие в отношении следующего перечня товаров и услуг:

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

(511)

29 - овощи, ягоды, грибы, орехи и фрукты консервированные, сушеные и подвергнутые тепловой обработке; овощи, ягоды, грибы и фрукты мороженые; желе, варенье, компоты; масла и жиры пищевые; чипсы картофельные; орехи и грибы обработанные; мармелад; соевые пищевые продукты; цукаты; пюре фруктовое; оливки, маслины консервированные; овощи, ягоды и фрукты засахаренные; фрукты глазированные; картофельные хлопья; чипсы фруктовые; желе, варенье, компоты; протертые овощи, ягоды и фрукты; сухофрукты, в том числе изюм, курага, чернослив, сушеные яблоки, дыня, ананасы, груши, бананы; цукаты; травы пряно-вкусовые консервированные, сушеные и соленые; орехи обработанные; орешки, в том числе подсоленные; чипсы (картофельные); семечки подсолнечника и тыквенные обработанные (для употребления в пищу); яйца, яичный порошок; молоко и молочные продукты, в том числе сухое молоко, сыры; готовые блюда с преобладанием молока, овощей, фруктов и молочных продуктов, в том числе замороженные и концентраты.

30 - кофе, чай, какао, сахар; заменители кофе; шоколадные напитки; зерновые продукты, в том числе зерновые хлопья, зерновые палочки, зерновые чипсы, крекеры, хлебные гренки, сухарики соленые, воздушная кукуруза; мука, крупы, мучные и зерновые продукты; пирожки, пицца, пельмени, вареники, блины; хлебобулочные изделия; изделия из теста; мороженое; порошки для изготовления мороженого; каши быстрого приготовления; майонез; кетчуп; мед; пряности; пищевой лед; пищевые эссенции, за исключением эфирных эссенций и эфирных масел; соль; горчица; уксус; соусы (приправы); чаи травяные и с ароматическими добавками (за исключением предназначенных для медицинских целей); рис, тапиока (маниока), саго; кондитерские изделия, в том числе конфеты, драже, пряники; печенье; мармелад (кондитерские изделия), вафли, пироги, кексы, рулеты, торты, пирожные, халва, сухари; шоколад; марципаны; жевательная резинка (за исключением используемой для медицинских целей); сладости; изделия кондитерские для украшения новогодних елок; карамели; крекеры; хлебцы для диетического питания; продукты на основе овса; полуфабрикаты, сухие смеси для изготовления продуктов из теста; готовые блюда из теста и с преобладанием теста; спагетти, вермишель, макаронные изделия, в том числе быстрого приготовления; готовые завтраки на зерновой основе; хлопья, подушечки, звездочки из зерновых продуктов, пшеничные, кукурузные,

овсяные; воздушная кукуруза; воздушная пшеница; пряности, пищевой лед; сироп из патоки; дрожжи, пекарные порошки, стабилизаторы для взбитых сливок; напитки кофейно-молочные, шоколадно-молочные, на основе чая; цикорий; солод, солодовый экстракт.

32 - пиво; минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки, в том числе безалкогольные коктейли, безалкогольное вино, безалкогольное игристое вино; фруктовые напитки и фруктовые соки; сиропы и прочие составы для изготовления напитков.

33 - алкогольные напитки, за исключением пива.

35 - продвижение товаров (для третьих лиц); реклама; аукционная продажа; изучение рынка; экспортно-импортные операции; сбор для третьих лиц различных товаров и размещение товаров для удобства изучения и приобретения потребителями; менеджмент в сфере бизнеса; сбор, поиск и систематизация информации в компьютерных файлах; организация выставок, ярмарок с рекламной и коммерческой целью.

43 - гостиницы, рестораны, кафе, снабжение продовольственными товарами.