

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 15.02.2012, поданное компанией «Bigben Interactive Ltd», Англия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1002092А, при этом установила следующее.

Знак «BIGBEN» с конвенционным приоритетом от 07.04.2008 зарегистрирован Международном бюро ВОИС 07.10.2008 за №1002092 на имя компании «BIGBEN INTERACTIVE SA», Франция, в отношении товаров 09, 18, 28 классов МКТУ, указанных в перечне международной регистрации. Дата расширения ее действия на территорию Российской Федерации – 04.08.2011. Впоследствии Международным Бюро ВОИС было зарегистрировано отчуждение знака по международной регистрации №1002092 в отношении Российской Федерации на имя компании «Bigben Interactive Ltd», Англия, в отношении всех товаров 09, 18, 28 классов МКТУ, отчужденной регистрации присвоен №1002092А, которая и является предметом рассмотрения настоящего возражения.

Знак по международной регистрации № 1002092 представляет собой словесное обозначение «BIGBEN», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Роспатентом 28.04.2011 принято решение (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1002092 (права на которые впоследствии были отчуждены на имя компании «Bigben Interactive Ltd», а отчужденной регистрации присвоен

№1002092А) в отношении всех товаров 09, 18, 28 классов МКТУ ввиду его несоответствия требованиям пунктов 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому знак по международной регистрации №1002092 сходен до степени смешения с товарными знаками «BIGBON», «БИГБОН» по свидетельствам №294123 (приоритет от 25.01.2005), №294121 (приоритет от 19.08.2004), зарегистрированными на имя ООО Торговый дом «РОЛЛТОН», Россия, в отношении однородных товаров 09, 18 и 28 классов МКТУ.

Кроме того, в заключении по результатам экспертизы указано, что слово «BIGBEN» является фонетически тождественным обозначению «BIG BEN», которое является названием одной из главных достопримечательностей в Великобритании, в связи с чем знак по международной регистрации №1002092 способен ввести потребителей в заблуждение относительно места нахождения изготовителя товаров.

В Палату по патентным спорам 16.02.2012 поступило возражение на указанное выше решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- материалы указанного возражения содержат письмо-согласие, выданное правообладателем противопоставленных знаков, в связи с чем данные товарные знаки не являются препятствием для предоставления правовой охраны знаку «BIGBEN» в отношении всех указанных в регистрации товаров 09, 18 и 28 классов МКТУ;

- в результате того, что знак по международной регистрации №1002092 отчужден на имя английской компании «Bigben Interactive Ltd», он не способен ввести потребителя в заблуждение относительно места нахождения изготовителя товаров.

На основании изложенного, заявитель просит отменить решение Роспатента и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1002092А.

С учетом даты (04.08.2011) расширения на территорию Российской Федерации международной регистрации №1002092 правовая база для оценки ее охраноспособности знака 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 в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся способными ввести потребителя в заблуждение относительно товара либо его изготовителя.

В соответствии с подпунктом (2.5.1) пункта 2.5 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности. Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

В соответствии с требованиями пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарного знака 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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков допускается только с согласия правообладателя.

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.

Согласно пункту 14.4.2.2 Правил установлено, что 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 по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) и (г) пункта 14.4.2.2 Правил.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается 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.

Знак по международной регистрации № 1002092А представляет собой словесное обозначение «BIGBEN», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Знак зарегистрирован в отношении товаров 09, 18, 28 классов МКТУ.

Как правомерно отмечено в заключении по результатам экспертизы и не оспаривается заявителем, знак «BIGBEN» по международной регистрации №1002092А, несмотря на слитное написание, воспроизводит наименование одной из главных достопримечательностей Великобритании - башни Биг-Бен (Big-Ben) Вестминстерского дворца Лондона (Англия), в связи с чем предоставление правовой охраны знаку на имя компании, имеющей местонахождение вне пределов указанного государства, способно ввести потребителя в заблуждение относительно места нахождения изготовителя товаров на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса. Вместе с тем, как отмечалось выше, в настоящее время владельцем знака по международной регистрации №1002092А является английская компания «Bigben Interactive Ltd», в связи с чем у коллегии Палаты по патентным спорам не имеется оснований для вывода о том, что данный знак не соответствует требованиям, установленным пунктом 3 статьи 1483 Кодекса.

Проверка охраноспособности знака по международной регистрации №1002092А на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показала следующее.

Противопоставленный товарный знак «БИГБОН» по свидетельству №294121 является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Анализ словарно-справочных источников информации (см. www.yandex.slovari.ru) показал отсутствие лексического значения у словесного элемента «БИГБОН», что позволяет говорить о его фантазийности. Правовая охрана предоставлена в отношении, в том числе, товаров 09, 18, 28 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства [1].

Противопоставленный товарный знак «BIGBON» по свидетельству №294123 является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Анализ словарей основных европейских языков (см. www.yandex.slovari.ru) показал отсутствие лексического значения у словесного элемента «BIGBON», что позволяет говорить о его фантазийности. Правовая охрана предоставлена в отношении, в том числе, товаров 09, 18, 28 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства [2].

Знак «BIGBEN» по международной регистрации №1002092А и противопоставленные ему товарные знаки «БИГБОН», «BIGBON» характеризуются

близостью звучания их словесных элементов, обусловленной наличием в их составе одинакового количества слогов, букв и звуков, при этом пять из шести звуков, расположенных в одинаковой последовательности, совпадают.

С точки зрения графического фактора сравниваемые знаки производят одинаковое зрительное впечатление за счет того, что они являются словесными и исполнены заглавными буквами стандартным шрифтом. Кроме того, словесные элементы знака по международной регистрации №1002092А и товарного знака по свидетельству №294123 выполнены буквами латинского алфавита, что сближает их графически.

В отношении семантического критерия восприятия необходимо отметить следующее. Знак по международной регистрации №1002092А и противопоставленные ему товарные знаки [1-2] являются фантазийными. Вместе с тем, знак «BIGBEN» вызывает ассоциации с достопримечательностью города Лондона – башней Биг-Бен. Изложенное, безусловно, свидетельствует о семантических различиях сравниваемых обозначений.

Вместе с тем, коллегия Палаты по патентным спорам приходит к выводу о сходстве сравниваемых знаков в целом, установленном на основании сходства по фонетическому и графическому критериям.

Товары 09, 18, 28 классов МКТУ знака по международной регистрации №1002092А и противопоставленных товарных знаков [1-2] совпадают или соотносятся как род-вид, что свидетельствует об их однородности.

С учетом установленного сходства сопоставляемых знаков и однородности товаров, для маркировки которых они предназначены, знак «BIGBEN» по международной регистрации №1002092А и противопоставленные ему товарные знаки «БИГБОН», «BIGBON» по свидетельствам №294121, №294123 являются сходными до степени смешения. Таким образом, знак по международной регистрации №1002092А не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса. Соответствующий вывод заявителем не оспаривается.

Вместе с тем, правообладатель противопоставленных товарных знаков [1-2] выразил согласие на предоставление правовой охраны знаку по международной регистрации №1002092А в отношении товаров 09, 18, 28 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Принимая во внимание, что сравниваемые знаки являются не тождественными, а сходными до степени смешения, коллегия Палаты по патентным спорам учитывает

представленное согласие, устраняющее препятствие для предоставления правовой охраны знаку по международной регистрации №1002092А в рамках требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Таким образом, у Палаты по патентным спорам отсутствуют основания для отказа в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1002092А в отношении товаров 09, 18, 28 классов МКТУ.

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

удовлетворить возражение от 15.02.2012, отменить решение Роспатента от 28.04.2011, предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1002092А в отношении всех товаров 09, 18, 28 классов МКТУ.