

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 08.12.2010, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Сервис Групп», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2009710502/50, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2009710502/50 с приоритетом от 14.05.2009 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 33 класса и услуг 43, 45 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, представляющее собой квадрат черного цвета, включающий в свой состав изобразительный элемент в виде расположенных друг напротив друга стилизованных фигур быка и медведя, и словесные элементы «THE COMPANY Bull & Bear», выполненные буквами латинского языка.

Роспатентом 22.09.2010 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении всех товаров и услуг 33, 43, 45 классов МКТУ по причине его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Гражданского кодекса РФ.

Согласно заключению по результатам экспертизы заявленное обозначение сходно до степени смешения со следующими товарными знаками, ранее зарегистрированными в отношении однородных товаров и услуг 33, 43, 45 классов МКТУ на имя Ред Булл ГмбХ, Ам Бруннен 1, 5330 Фушль ам Зее, Австрия:

- с серией комбинированных товарных знаков, включающих словесный элемент «Red Bull» (свидетельство №380364 с приоритетом от 17.04.2008; №323184 с приоритетом от 27.01.2006);

- с серией комбинированных знаков, включающих словесный элемент «Red Bull» (международные регистрации №972114 с приоритетом от 28.08.2008; №961854 с приоритетом от 29.05.2008, №883431 с приоритетом от 08.06.2006, №791898 от 19.12.2002, №706694 с приоритетом от 08.04.1999, №641376 с приоритетом от 09.10.1995, №612320 с приоритетом от 16.03.1994);

- с изобразительными знаками по международным регистрациям №971408 с приоритетом от 21.08.2008, №969260 с приоритетом от 07.08.2008.

В заключении по результатам экспертизы также указано, что словесный элемент «THE COMPANY» является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку не обладает различительной способностью, указывает на видовое наименование предприятие («The company» в переводе с английского языка означает «компания, товарищество, фирма, общество, см. <http://lingvo.yandex.ru>).

В возражении от 08.12.2010, поступившем в Палату по патентным спорам, заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявленное обозначение не сходно до степени смешения с противопоставленными знаками в силу имеющихся существенных различий, затрагивающих обозначения в целом;

- заявленное обозначение визуально, фонетически и семантически отличается от противопоставленных обозначений;

- заявленное обозначение не сходно с противопоставленными знаками визуально, поскольку словесные и изобразительные элементы сравниваемых обозначений имеют существенные различия. Заявленное обозначение по сравнению с

противопоставленными товарными знаками по свидетельствам №380364, №323184 кроме отличий по словесному элементу – заявлено «Bull & Bear», а противопоставлено «RED BULL», имеет графический элемент в виде изображения быка и медведя; по сравнению с серией противопоставленных международных регистраций №972114, №961854, №883431, №791898, №706694, 641376, №612320, №971408, №969260 также имеются существенные визуальные различия;

- заявленное обозначение не является сходным до степени смешения с противопоставленными знаками с точки зрения фонетического восприятия, т.к. заявленное обозначение произносится как «вул энд беа», тогда как противопоставленные обозначения произносятся как «ред бул»;

- заявленное обозначение «Bull & Bear» имеет иное смысловое значение, чем обозначение «RED BULL», ввиду чего сопоставляемые обозначения отличаются в семантическом отношении;

- заявитель не оспаривает то, что словесный элемент «THE COMPANY» является неохраняемым;

- заявитель обладает исключительными правами на товарный знак «Бык и медведь» по свидетельству №341610 в отношении услуг 36 и 42 классов МКТУ.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента по заявке №2009710502/50 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех заявленных услуг 43, 45 классов МКТУ.

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, необедительными.

С учетом даты (14.05.2010) поступления заявки №2009710502/50 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше 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 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее— Правила).

В соответствии с подпунктом 2 пункта 6 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 имеющих 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 положениями пункта 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями; с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2., 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2 Правил.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (а) Правил, а именно: наличие близких и совпадающих звуков, близость звуков, составляющих обозначения, расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу, наличие совпадающих слогов и их расположении, число слогов в обозначениях, место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений, близость состава гласных, близость состава согласных, характер совпадающих частей обозначений, вхождение одного обозначения в другое, ударение.

Графическое сходство словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2(б) Правил определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта,

графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяет на основании признаков, перечисленных в пунктах 14.4.2.2(в) Правил.

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

Сходство изобразительных обозначений согласно положениям пункта 14.4.2.3 Правил определяется на основании следующих признаков: внешняя форма; наличие или отсутствие симметрии; смысловое значение; вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.); сочетание цветов и тонов.

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.

Заявленное на регистрацию обозначение представляет собой комбинированное обозначение, в котором на фоне черного квадрата расположены стилизованные фигуры быка и медведя, стоящие друг напротив друга на горизонтальной черте и выполненные в белом цвете, а также словесные элементы «Bull & Bear» и «THE COMPANY», выполненные буквами латинского алфавита стандартным шрифтом в белом цвете. Причем словесные элементы «Bull & Bear» расположены над изобразительным элементом и выполнены крупным шрифтом, чем остальные словесные элементы. В свою очередь артикль «THE» расположен над словесными элементами «Bull & Bear», а слово «COMPANY» - под изобразительными элементами.

Словесный элемент «THE COMPANY», представляющий собой видовое наименование предприятия («The company» в переводе с английского языка означает «компания, товарищество, фирма, общество, см. <http://lingvo.yandex.ru>), является неохраноспособным на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Решение Роспатента от 22.09.2010 основано на наличии сходных до степени смешения и имеющих более ранний приоритет товарных знаков [1] - [11].

Противопоставленный товарный знак [1] по свидетельству №380364 с приоритетом от 17.04.2008 является комбинированным, представляет собой вытянутый по вертикали прямоугольник, разделенный по диагонали лентой голубого цвета, на которой расположен словесный элемент «Red Bull», выполненный буквами латинского алфавита жирным шрифтом красного цвета. В верхней части прямоугольника синего цвета расположен изобразительный элемент в виде бегущих друг навстречу другу быков красного цвета на фоне желтого солнечного диска. В нижней части прямоугольника, выполненной в красном цвете, под диагональной лентой расположены словесные элементы «simply COLA», выполненные буквами латинского алфавита голубым цветом. Товарный знак зарегистрирован, в частности, в отношении товаров 33 и 43 классов МКТУ.

Противопоставленный словесный товарный знак [2] по свидетельству №323184 с приоритетом от 27.01.2006 представляет собой обозначение «РЕД БУЛЛ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена, в частности, в отношении товаров и услуг 33, 43, 45 класса МКТУ.

Противопоставленный словесный знак [3] по международной регистрации №972114 с конвенционным приоритетом от 27.09.2007 представляет собой словосочетание «RED BULL», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана на территории Российской Федерации знаку предоставлена, в частности, в отношении товаров и услуг 33, 45 классов МКТУ.

Противопоставленный словесный знак [4] по международной регистрации №961854 с конвенционным приоритетом от 27.09.2007 представляет собой словосочетание «RED BULL», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена, в частности, в отношении услуг 43 классов МКТУ.

Противопоставленный словесный знак [5] по международной регистрации №883431 с конвенционным приоритетом от 15.02.2005 представляет собой

словосочетание «RED BULL», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена, в частности, в отношении товаров и услуг 33, 43, 45 классов МКТУ.

Противопоставленный комбинированный знак [6] по международной регистрации №791989 с конвенционным приоритетом от 21.02.2002 включает в свой состав словесный элемент «Red Bull», выполненный жирным шрифтом буквами латинского алфавита, и расположенный под ним изобразительный элемент в виде бегущих друг навстречу другу быков черного цвета на фоне солнечного диска. Правовая охрана товарному знаку предоставлена, в частности, в отношении товаров и услуг 33, 43, 45 классов МКТУ.

Противопоставленный словесный знак [7] по международной регистрации №708694 с конвенционным приоритетом от 15.10.1998 представляет собой словосочетание «RED BULL», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена, в частности, в отношении товаров 33 и услуг 42 классов МКТУ.

Противопоставленный словесный знак [8] по международной регистрации №641378 с конвенционным приоритетом от 01.09.1994 представляет собой словосочетание «RED BULL», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена, в частности, в отношении товаров 33 и услуг 42 классов МКТУ.

Противопоставленный комбинированный знак [9] по международной регистрации №612320 с приоритетом от 27.12.1993 включает в свой состав словесный элемент «Red Bull», выполненный жирным шрифтом буквами латинского алфавита, и расположенный под ним изобразительный элемент в виде бегущих друг навстречу другу быков черного цвета на фоне солнечного диска. Правовая охрана товарному знаку предоставлена, в частности, в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Противопоставленный изобразительный знак [10] по международной регистрации №971408 с конвенционным приоритетом от 30.11.2007 представляет собой бегущих друг навстречу другу быков черного цвета на фоне солнечного диска.

Правовая охрана товарному знаку предоставлена, в частности, в отношении товаров и услуг 33, 45 классов МКТУ.

Противопоставленный изобразительный знак [11] по международной регистрации №969260 с конвенционным приоритетом от 30.11.2007 представляет собой бегущего быка черного цвета. Правовая охрана товарному знаку предоставлена, в частности, в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Анализ противопоставленных товарных знаков [1] – [9] показал, что все они представляют собой или содержат в качестве доминирующего словесного элемента «RED BULL», «РЕД БУЛЛ». Учитывая, что при восприятии потребителем комбинированных обозначений, состоящих из изобразительного и словесного элементов, внимание, как правило, акцентируется на словесных элементах, при оценке сходства за основу взято сравнение словесных элементов «Bull & Bear» и «RED BULL», «РЕД БУЛЛ».

Сходство сравниваемых словесных элементов по фонетическому фактору обусловлено фонетическим вхождением словесного элемента «BULL» в состав сравниваемых обозначений.

Сравниваемые словесные элементы «Bull & Bear» и «RED BULL» имеют определенное смысловое значение – «Бык и Медведь» и «Красный бык» соответственно. Обозначение «РЕД БУЛЛ» представляет собой транслитерацию буквами русского языка обозначения «RED BULL». Причем словесные элементы «Bull» / «BULL» / «БУЛЛ» акцентируют на себе внимание потребителя в первую очередь, поскольку в заявленном положении слово «Bull» занимает первоначальную позицию, а в противопоставленных словосочетаниях «RED BULL» («РЕД БУЛЛ») существительное «BULL» (бык) является главным словом, благодаря которому у потребителя формируется визуальный образ быка. Изложенное свидетельствует о сходстве сравниваемых обозначений по семантическому фактору сходства словесных обозначений.

Таким образом, проведенный анализ позволяет сделать вывод о сходстве сравниваемых словесных элементов «RED BULL» / «РЕД БУЛЛ» и «Bull & Bear» по звуковому и смысловому признакам.

Также необходимо отметить, что заявленное и противопоставленные [1], [6], [9], [10], [11] обозначения имеют сходное композиционное решение, поскольку включают композицию фигур двух фигур животных, стоящих друг напротив друга и выполненных с использованием контрастных цветов - черного и белого. Данные композиции характеризуются одинаковым взаимным расположением входящих в нее фигур животных, кроме того, фигура быка, занимает первоначальное положение и привлекает внимание в первую очередь.

Указанное обстоятельство обуславливает вывод о сходстве сравниваемых обозначений по общему зрительному впечатлению, несмотря на их отдельные отличия.

Что касается однородности товаров и услуг, маркированных сравниваемыми обозначениями, то заявителем она не оспаривается.

Так, товары 33 класса МКТУ «алкогольные напитки», указанные в перечне заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1], [2], [3], [5], [6], [7], [8], [9], [10], [10] являются идентичными.

Услуги 43 класса МКТУ «аренда помещений для проведения встреч; базы отдыха; бронирование мест в гостиницах; гостиницы; закусочные; кафе; кафетерии; мотели; рестораны; рестораны самообслуживания; услуги баз отдыха; услуги баров; услуги по приготовлению блюд и доставка их на дом», приведенные в перечне заявки №2009710502/50, идентичны услугам 43 либо 42 классов МКТУ, приведенных в перечне противопоставленных знаков [1], [2], [4], [5], [6], [7], [8], [9], [10]. Услуги 45 класса МКТУ «консультации по вопросам интеллектуальной деятельности; контроль в области интеллектуальной собственности; юридические услуги» заявленного обозначения однородны услугам 45 класса МКТУ «conseils dans le domaine de la propriété intellectuelle, administration de droits d'auteur, concession de licences dans le domaine de la propriété intellectuelle; services de surveillance dans le domaine de la propriété intellectuelle; recherches judiciaires, services juridiques» либо 42 класса МКТУ «services juridiques», приведенным в перечнях противопоставленных знаков [3], [7], [10].

Установленное сходство знаков и однородность товаров и услуг, для которых они предназначены, позволяет сделать вывод о сходстве до степени смешения заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1] – [11] в отношении однородных товаров и услуг 33, 43, 45 классов МКТУ.

Таким образом, заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении всех товаров и услуг 33, 43, 45 классов МКТУ, что свидетельствует о правомерности выводов, изложенных в решении Роспатента от 22.09.2010.

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

отказать в удовлетворении возражения от 08.12.2010 и оставить в силе решение Роспатента от 22.09.2010.