

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 07.12.2006 № 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 (далее – Правила), рассмотрела возражение от 25.02.2010, поданное Ибрагимовой Зульфирою Рафаэлевной (далее – заявитель) на решение Роспатента от 27.11.2009 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2008714619, при этом установлено следующее.

Заявителем обозначения по заявке № 2008714619/50, поданной 12.05.2008, является Ибрагимова Зульфира Рафаэлевна, 420021, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Татарстан, 7, кв. 98 (далее – заявитель).

Согласно материалам заявки заявлено словесное обозначение «BULL & DOG», в транслитерации «булл энд дог», а в переводе с английского языка «бык и собака», является семантически нейтральным относительно заявляемых услуг.

Регистрация знака испрашивается в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом принято решение от 27.11.2009 об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении услуг 35 классов МКТУ. Основанием для принятия такого решения послужило заключение экспертизы заявленного обозначения, которое мотивировано несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса. В заключении экспертизы заявленного обозначения отмечено, что, по мнению экспертизы, заявленное обозначение сходно до степени смешения с комбинированным товарным знаком, содержащим словесный элемент «BULLDOG», по свидетельству № 319301 с приоритетом от 30.11.2005, зарегистрированный на имя Общества с ограниченной ответственностью «ТинТорг», Москва, в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 25.02.2010 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента и выводами экспертизы заявленного обозначения, аргументируя свое несогласие следующими доводами:

-заявляемое обозначение «BULL & DOG» обладает определенным смысловым значением и образом, так как состоит из двух слов «BULL» и «DOG», каждое из которых обладает самостоятельным выразительным образом, в частности, «BULL» в переводе с английского языка означает «бык, буйвол» ([www.lingvo.yandex.ru](http://www.lingvo.yandex.ru)), а «DOG» - в переводе с английского языка означает «собака, пес» ([www.lingvo.yandex.ru](http://www.lingvo.yandex.ru)), и заявленное обозначение «BULL & DOG» переводится на русский язык как «бык и собака».

- противопоставленное обозначение «BULLDOG» согласно данным словаря переводится с английского языка как «порода собак бульдог». «Бульдог - не особенно крупная, но очень сильная порода, отличающаяся толстой и короткой мордой, плоским раздвоенным носом и широкой раздвоенной верхней губой» ([www.lingvo.yandex.ru](http://www.lingvo.yandex.ru)) и, следовательно, противопоставляемое обозначение «BULLDOG» это порода собак, в отличие от заявляемого обозначения «BULL & DOG», которое имеет свое самостоятельное отличное от противопоставляемого значения значение «БЫК» и «СОБАКА»;

- при сравнении обозначений «BULL & DOG» и противопоставленного «BULLDOG» по фонетическому фактору сходства следует отметить, что сравниваемые обозначения состоят из разного количества слов, слогов и букв, в частности, заявленное обозначение состоит из трех составляющих «BULL», сокращения «&» и «DOG» и произносится как «БУЛЛ ЭНД ДОГ», в то время как противопоставляемое обозначение будет произноситься как «БУЛЬДОГ»;

- наличие разного количества слогов и букв в сравниваемых обозначениях обуславливает различное звучание обозначений, что в совокупности и определяет их фонетическое различие;

- согласно принятым Роспатентом методическим рекомендациям по определению сходства – «смысловое сходство обозначений может выступать в качестве самостоятельного критерия. Наличие у обозначения смыслового значения (или, наоборот, отсутствие такового) может способствовать признанию сравниваемых обозначений несходными обозначениями, несмотря на их звуковое сходство»;

На заседании коллегии к материалам возражения были приобщены следующие материалы:

- копия свидетельства на товарный знак № 403123 на 1 л. [1];
- Англо-русский словарь: 100 тыс. слов и выражений/сост. Проф. В.Ю. Грибовский, М.В. Якимов; под ред. К.п.н. А.Н. Лапицкого. – Спб.: Издательский дом «Литера», 2003 на 4 л. [2];

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и принять решение о государственной регистрации товарного знака в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты подачи заявки (12.05.2008) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированные в Минюсте Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный № 4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 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 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 требованиями пункта 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в состав которых входят словесные обозначения как элементы.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты (а) – (в) Правил). Согласно пункту 14.4.2.4 Правил исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Звуковое (фонетическое) сходство определяется на основании следующих признаков: 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 звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных, согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение.

Графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание; расположение букв по отношению друг к другу.

Смысловое (семантическое) сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей, в частности, совпадение значений обозначений в разных языках; совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях. В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю, если они обозначены тождественными или сходными товарными знаками.

Заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «BULL & DOG», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 319301 представляет собой комбинированное обозначение, содержащее словесный элемент «BULLDOG», выполненный заглавными буквами латинского алфавита серого цвета нестандартным шрифтом, над которым расположено сочетание кривых линий, образующих стилизованную морду собаки, расположенное внутри овальной фигуры с заостренными концами, как у месяца. Сильным элементом знака, несущим на себе основную различительную способность, является словесный элемент «BULLDOG», так как он легче запоминается по сравнению с изобразительным на нем акцентируется внимание потребителя, и именно он позволяет индивидуализировать услуги правообладателя. Учитывая изложенное, при определении сходства за основу должно быть взято сопоставление обозначения «BULL & DOG» и элемента «BULLDOG».

По графическому фактору сходства сравниваемые обозначения не могут быть признаны сходными, поскольку в противопоставленном комбинированном товарном знаке присутствует изобразительный элемент и сам словесный элемент выполнен оригинальным шрифтом в отличие от заявленного словесного обозначения, выполненного стандартным шрифтом.

Заявленное обозначение «BULL & DOG» состоит из двух слов «BULL» и «DOG», каждое из которых обладает смысловым значением, в частности, «BULL» в переводе с английского языка означает «бык, буйвол» ([www.lingvo.yandex.ru](http://www.lingvo.yandex.ru)), а «DOG» - в переводе с английского языка означает «собака, пес» ([www.lingvo.yandex.ru](http://www.lingvo.yandex.ru)). Таким образом, в целом словосочетание «BULL & DOG» является семантически значимым и переводится на русский язык как «бык и собака». Противопоставленный товарный знак «BULLDOG» согласно данным словаря ([www.lingvo.yandex.ru](http://www.lingvo.yandex.ru)) переводится с английского языка как «порода собак бульдог - не особенно крупная, но очень сильная порода, отличающаяся толстой и короткой мордой, плоским раздвоенным носом и широкой раздвоенной верхней губой». Таким образом, наличие разного смыслового значения словосочетания «BULL & DOG» и слова «BULLDOG» не позволяет признать их сходными по семантическому фактору.

Наличие в заявленном обозначении амперсанда «&», произносимого как «энд», и расположенного между словесными элементами «BULL» и «DOG» удлиняет звуковой ряд в целом и, тем самым, привносит звуковое отличие между сопоставляемыми обозначениями.

Однородность услуг 35 класса МКТУ заявителем не оспаривается

Учитывая изложенное, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу об отсутствии сходства между заявленным словесным обозначением и противопоставленным комбинированным товарным знаком по свидетельству №319301.

С учетом вышеуказанных обстоятельств коллегия Палаты по патентным спорам не усматривает оснований для отказа в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2008714619/50.

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам решила:

**удовлетворить возражение от 15.02.2010, отменить решение Роспатента от 27.11.2009 и зарегистрировать товарный знак в отношении следующего перечня услуг:**

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

- 35 Абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц; агентства по импорту-экспорту; агентства по коммерческой информации; агентства рекламные; анализ себестоимости; аренда площадей для размещения рекламы; аудит; бюро по найму; ведение автоматизированных баз данных; ведение бухгалтерских книг; выписка счетов; демонстрация товаров; запись сообщений; изучение общественного мнения; изучение рынка; информация деловая; информация и советы коммерческие потребителям; исследования в области маркетинга; 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; макетирование рекламы; менеджмент в области творческого бизнеса; обзоры печати; обновление рекламных материалов; обработка текста; обслуживание секретарское; обслуживание стенографическое; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация подписки на газеты [для третьих лиц]; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; 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; представление товаров на всех медиа средствах с целью розничной продажи; прогнозирование экономическое; продажа аукционная; продвижение товаров [для третьих лиц]; прокат офисного оборудования и аппаратов; прокат рекламного времени на всех средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; прокат торговых автоматов; прокат фотокопировального оборудования; публикация рекламных текстов; работы машинописные; радиореклама; расклейка афиш; распространение образцов; распространение рекламных материалов; редактирование рекламных текстов;

реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама почтой; реклама телевизионная; 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; составление рекламных рубрик в газете; тестирование психологическое при найме на работу; управление гостиничными делами; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; управление процессами обработки заказов на покупки; услуги в области общественных отношений; услуги манекенщиков для рекламы или продвижения товаров; услуги по переезду предприятий; услуги по сравнению цен; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; услуги субподрядчика управление [коммерческое]; услуги телефонных ответчиков [для отсутствующих абонентов]; фотокопирование; экспертиза деловая.

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