

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс), введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 №231-ФЗ, 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 20.04.2009, поданное компанией ГРУПО БИМБО С.А.Б. ДЕ С.В., Мексика (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №916505, при этом установлено следующее.

Предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №916505 комбинированного знака со словесным элементом «BIMBO» с датой международной регистрации 12.07.2006 испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 05, 29, 30, 31, 32 и услуг 35, 43 классов МКТУ.

Знак по международной регистрации №916505 представляет собой комбинированное обозначение, которое содержит словесный элемент «BIMBO», выполненный оригинальным шрифтом заглавными буквами в латинице, а также графический элемент в виде волнообразных линий.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 10.11.2008 было принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны знаку «BIMBO» по международной регистрации №916505 на территории Российской Федерации в отношении всех услуг 35 и 43 классов МКТУ. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому указанному знаку не может быть предоставлена правовая охрана на основании требований пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации «О

товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.92, регистрационный №3520–1, с дополнениями и изменениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 за №166 ФЗ (далее — Закон).

Указанное обосновывается тем, что знак «ВІМВО» по международной регистрации №916505 является сходным до степени смешения с комбинированным товарным знаком по свидетельству №194262.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам об отказе в предоставлении правовой охраны знаку на территории Российской Федерации, доводы которого сводятся к следующему:

— противопоставленный товарный знак по свидетельству №194262 не представляет собой препятствие для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №916505, поскольку на основании решения палаты по патентным спорам была досрочно частично прекращена правовая охрана товарного знака по свидетельству №194262 в отношении однородных услуг 35 и 42 классов МКТУ.

На основании изложенного заявителем выражена просьба о предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации №916505 в отношении всех товаров и услуг, указанных в перечне.

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

С учетом даты (12.07.2006) международной регистрации правовая база для оценки охраноспособности обозначения в качестве товарного знака включает в себя Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003,

регистрационный №4322, и введенные в действие 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 их 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. Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарными знаками других лиц, допускается лишь с согласия правообладателя.

Согласно пункту (14.4.2.2) Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями, с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные 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 основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) - (в) указанного пункта.

Согласно пункту 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.

Знак по международной регистрации №916505 представляет собой комбинированное обозначение, которое содержит словесный элемент «ВІМВО», выполненный оригинальным шрифтом заглавными буквами в латинице, а также графический элемент в виде волнообразных линий, расположенных сверху и снизу от словесного элемента.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №194262 является комбинированным и представляет собой прямоугольник желтого цвета, на фоне которого расположен словесный элемент «БИМБО», выполненный оригинальным шрифтом заглавными буквами русского алфавита красного цвета, а также изобразительный элемент в виде стилизованного изображения слоненка с карандашами, расположенного под словесным элементом.

Сравнительный анализ знака по международной регистрации №916505 и противопоставленного товарного знака по свидетельству №194262 показал следующее.

Знак «ВІМВО» по международной регистрации №916507 и противопоставленный товарный знак по свидетельству №194262, содержащий словесный элемент «БИМБО», являются сходными до степени смешения по фонетическому критерию сходства, поскольку словесные элементы сравниваемых обозначений характеризуются тождеством звучания в целом (ВІМВО/БИМБО).

Следует отметить, что противопоставленный товарный знак по свидетельству №194262 содержит особенности графического исполнения, однако в комбинированном обозначении основным элементом является словесный элемент, так как он легче запоминается, чем изобразительный и именно на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения. Поскольку в знаке по международной регистрации №916505 и противопоставленном знаке словесный элемент фонетически тождествен, следует вывод о сходстве знаков до степени смешения.

Оценить сходство обозначений с точки зрения их семантики не представляется возможным, поскольку оба сравниваемых словесных обозначения не имеют смыслового значения, что обуславливает их фантазийный характер.

Таким образом, сравниваемые знаки являются сходными по фонетическому фактору сходства словесных обозначений.

Правовая охрана знака по международной регистрации №916505 испрашивается, в частности, в отношении услуг 35 и 43 классов МКТУ, указанных в перечне, которые являются однородными услугам 35 и 42 классов МКТУ противопоставленного товарного знака. Услуги знака по международной регистрации №916505 и противопоставленного товарного знака принадлежат к одной родовой группе, имеют одну область применения и один круг потребителей.

Учитывая сходство знаков и однородных товаров, в отношении которых испрашивается их правовая охрана, сравниваемые знаки являются сходными до степени смешения в отношении однородных услуг 35 и 42 классов МКТУ.

Однородность услуг 35 и 43 классов МКТУ, указанных в перечнях сопоставляемых обозначений, и сходство самих обозначений свидетельствуют о сходстве их до степени смешения в отношении однородных услуг и, как следствие, о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона.

Вместе с тем, поскольку на дату принятия возражения к рассмотрению в Палате по патентным спорам правовая охрана противопоставленного товарного знака по свидетельству №194262 частично досрочно прекращена в отношении услуг 35 и 42 классов МКТУ в связи с неиспользованием, вывод о сходстве заявленного обозначения и противопоставленной регистрации до степени их смешения в отношении однородных услуг, правомерно указанный в решении Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам, не является препятствием для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку «ВІМВО» по международной регистрации №916505 в отношении всех услуг 35 и 43 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

В соответствии с изложенным Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 20.04.2009, изменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 10.11.2008, предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №916505 для всех товаров/услуг 05, 29, 30, 31, 32, 35, 43 классов МКТУ.