

**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 20.11.2012 на решение федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2010712607/50 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке № 2010712607/50 с приоритетом от 19.04.2010 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака ООО «Эмпарус», Московская область (далее - заявитель) в отношении товаров 03, 05, 16, 24, 25 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно описанию, приведенному в заявке, на регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «BUSSE», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Роспатентом 20.02.2012 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2010712607/50 для всех заявленных товаров и услуг 03, 05, 16, 24, 25, 35 классов МКТУ.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака ввиду его несоответствия требованиям пункта 3 и пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Несоответствие заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса обосновывается тем, что заявленное обозначение представляет собой слово иностранного происхождения, выполненное буквами, отличными от кириллических, в

связи с чем, регистрация заявленного обозначения на имя заявителя, способна ввести в заблуждение потребителя относительно местонахождения производителя указанных в заявке товаров и услуг, вызвав ложное представление о том, что товары и услуги произведены иностранным изготовителем.

Несоответствие заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса обосновывается тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными в Российской Федерации на имя иных лиц знаками:

- «BUSEN» по международной регистрации №804727 с приоритетом от 20.06.2003 в отношении товаров 25 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 25 класса МКТУ [1];

- «BUSSY» по международной регистрации №812686 с приоритетом от 02.12.2002 в отношении товаров 24, 25 классов МКТУ, однородных заявленным товарам 24, 25 классов МКТУ [2];

- «BUSSE» международной регистрации №1046799 с приоритетом от 03.03.2010 в отношении товаров 25 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 25 класса МКТУ [3].

В палату по патентным спорам поступило возражение от 20.11.2012, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение не указывает на вид услуг или их характеристик и не содержит сведений об изготовителе;

- буквы латинского алфавита используются во всех европейских языках, которые имеют распространение не только на территории Европы, но также в Австралии, странах Южной, Центральной и Северной Америк и во множестве других странах с колониальной историей, поэтому установить «географический объект, язык которого использован» не представляется возможным, кроме того, заявленное обозначение даже с учетом ассоциаций не воспринимается как географическое указание;

- товарные знаки российских юридических лиц с использованием букв латинского алфавита весьма распространены и потребитель хорошо осведомлен о принадлежности данных знаков российским лицам.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2010712607/50 в отношении заявленных товаров и услуг 03, 05, 16 и 35 классов МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, палата по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты приоритета (19.04.2010) заявки №2010712607/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает 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, № 4322 (далее – Правила).

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

В соответствии с пунктом 2.5.1 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 пунктом 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 имеющими более ранний приоритет.

Словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы (пункт 14.4.2.2 Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым, графическим и смысловым и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) указанного пункта.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2(а) Правил, а именно: 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; 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 определяют на основании признаков, перечисленных в пунктах 14.4.2.2 (в) Правил:

- подобие заложенных в обозначениях понятий, идей; в частности, совпадение значения 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 (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю, если они обозначены тождественными или сходными товарными знаками. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «BUSSE», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 03, 05, 16 и услуг 35 классов МКТУ.

Поскольку заявителем не оспаривается решение Роспатента от 20.02.2012 в части несоответствия заявленного обозначения пункту 6 статьи 1483 Кодекса, а оспаривается указанное решение в части несоответствия заявленного обозначения пункту 3 статьи 1483 Кодекса, то коллегия палаты по патентным спорам проводила анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Анализ словарно-справочных источников показал, что словесный элемент «BUSSE» заявленного обозначения в переводе на русский язык обозначает: «busse» - «побои» (итал.). Семантика заявленного обозначения носит фантазийный характер и само по себе оно не содержит указания на конкретное лицо, что не позволяет отнести его к описательным обозначениям, напрямую несущим сведения об изготовителе товаров.

Кроме того, словесный элемент «BUSSE» заявленного обозначения, не является названием какого-либо географического объекта, следовательно, не содержит в себе сведений о месте производства товара, что также не позволяет отнести его к категории ложных или способных ввести в заблуждение.

В сети Интернет отсутствуют сведения о том, что на рынке существует товар иностранного происхождения, маркированный заявленным обозначением, что могло бы привести к возникновению в сознании потребителя при восприятии заявленного обозначения ассоциативной связи товаров, маркированных им, с иностранным производителем.

С учетом изложенного, вывод экспертизы о способности исследуемого обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно места происхождения товара является необоснованным, поскольку не подтвержден фактическими данными, свидетельствующими о том, что при маркировке товаров словесным элементом «BUSSE» российский потребитель будет воспринимать эти товары как изготовленные на территории какого-либо иностранного государства.

Таким образом, у коллегии палаты по патентным спорам отсутствуют основания для признания заявленного обозначения несоответствующим требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса и, как следствие, для отказа в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 03, 05, 16 и услуг 35 классов МКТУ.

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

**удовлетворить возражение от 20.11.2012, отменить решение Роспатента от 20.02.2012 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2010712607.**