

Палата по патентным спорам в порядке, установленном 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, рассмотрела возражение от 16.10.2006, поданное Лидл Штифтунг энд Ко. КГ (Германия) на решение экспертизы Федерального института промышленной собственности (далее – решение экспертизы) от 21.06.2006 о регистрации товарного знака (знака обслуживания) по заявке № 2004710365/50, при этом установлено следующее.

Заявителем обозначения по заявке № 2004710365/50 с приоритетом от 13.05.2004 является Лидл Штифтунг энд Ко. КГ, Германия (далее — заявитель).

Согласно приведенному в заявке описанию заявленное обозначение "BALU" является словесным, выполнено в латинице, представляет собой фантазийное слово, транслитерация (кириллица) обозначения – БЭЛУ. Заявленное обозначение является семантически нейтральным по отношению к заявленным товарам. Регистрация заявленного обозначения испрашивается для товаров 05, 06, 16, 21 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Экспертизой 21.06.2006 было принято решение о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении перечня товаров 05, 21 классов МКТУ. В отношении товаров 06, 16 классов МКТУ заявителю было отказано в регистрации заявленного обозначения, ввиду его несоответствия требованиям, установленным пунктом 1 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями от 11.12.2002 (далее — Закон).

Вывод экспертизы обоснован тем, что заявленное обозначение "BALU" сходно до степени смешения со словесными товарными знаками "БОЛЬШОЙ БАЛУ" (свидетельство № 171922, приоритет от 04.03.1997), "BIG BALOO" (свидетельство № 172925, приоритет от 04.03.1997), ранее получившими правовую охрану в отношении однородных товаров 06, 16 классов МКТУ на территории

Российской Федерации, правообладателем которых является Закрытое акционерное общество "АПБ", 121069, Москва, Хлебный пер., 2.

В возражении от 16.10.2006 заявитель выразил несогласие с решением экспертизы, аргументируя его следующими доводами:

1. Заявленное обозначение "BALU" и противопоставленные товарные знаки "БОЛЬШОЙ БАЛУ" (свидетельство № 171922), "BIG BALOO" (свидетельство № 172925) не сходны по графическому, фонетическому, семантическому признакам. При этом заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки не ассоциируются друг с другом в целом, способны независимо выполнять функцию товарных знаков на рынке однородных товаров.

2. Фонетическое различие между заявленным обозначением "BALU" и противопоставленными товарными знаками "БОЛЬШОЙ БАЛУ", "BIG BALOO" заключается в разном количестве слов, слогов и фонетических частей, при этом анализируемое обозначение не совпадает с составными элементами противопоставленных товарных знаков.

3. Семантическое различие между заявленным обозначением "BALU" и противопоставленными товарными знаками "БОЛЬШОЙ БАЛУ", "BIG BALOO" заключается в следующем. Заявленное обозначение "BALU" является фантазийным и не несет никакой семантической нагрузки. Противопоставленные товарные знаки "БОЛЬШОЙ БАЛУ", "BIG BALOO" являются литературным персонажем книги Редьярда Киплинга "Маугли" ("Jungle Book" by Rudyard Kipling). В оригинале на английском языке персонаж Большой Балу пишется как Big Baloo (распечатка материалов из сети Интернет приложена к возражению). Поскольку заявленное обозначение "BALU" не является именем персонажа – Большого Балу, а, следовательно, является вымышленной словесной конструкцией, не содержащей никаких идей или понятий, семантическое сходство сравниваемых обозначений отсутствует.

3. Графическое различие между заявленным обозначением "BALU" и противопоставленными товарными знаками "БОЛЬШОЙ БАЛУ", "BIG BALOO"

заключается в разном количестве слов, букв, различном использовании шрифта, что в целом характеризует разное общее зрительное впечатление, производимое сравниваемыми обозначениями.

4. В отношении однородности товаров 06 класса МКТУ заявитель выразил свое согласие. В отношении товаров 16 класса МКТУ заявитель выразил свое несогласие по поводу однородности с товарами 16 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки. Заявленное обозначение "BALU" предназначено для маркировки бумажных товаров хозяйственного назначения, противопоставленные товарные знаки "БОЛЬШОЙ БАЛУ", "BIG BALOO" зарегистрированы в качестве средства индивидуализации для полиграфической продукции, что позволяет сделать вывод о разном назначении товаров, области их применения.

5. Заявителем было проведено исследование противопоставленных товарных знаков "БОЛЬШОЙ БАЛУ", "BIG BALOO" относительно их использования на территории Российской Федерации. Заявитель подал 08.06.2006 в Палату по патентным спорам заявления о досрочном прекращении правовой охраны указанных знаков по причине их неиспользования в течение трех лет, предшествующих подаче заявлений.

В возражении изложена просьба об отмене решения экспертизы и регистрации заявленного обозначения "BALU" в качестве товарного знака в отношении всего заявленного перечня товаров по заявке № 2004710365/50.

В дополнении от 26.10.2006 к возражению от 16.10.2006 заявитель представил копии протоколов заседаний коллегий Палаты по патентным спорам от 20.10.2006, в соответствии с которыми правовая охрана противопоставленных товарных знаков "БОЛЬШОЙ БАЛУ", "BIG BALOO" прекращена досрочно полностью по причине их неиспользования.

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 11.01.2007, от заявителя поступила просьба о переносе даты заседания коллегии в связи с необходимостью предоставления дополнительных материалов, а именно,

копий решений Палаты по патентным спорам о досрочном полном прекращении правовой охраны противопоставленных товарных знаков "БОЛЬШОЙ БАЛУ", "BIG BALOO". Данная просьба была удовлетворена и заседание коллегии Палаты по патентным спорам было перенесено на 31.01.2007.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, неубедительными.

С учетом даты (13.05.2004) поступления заявки № 2004710365/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя отмеченный выше Закон 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 (далее — Правила ТЗ).

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (если заявки на них не отозваны) или охраняемыми в Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 14.4.2. Правил ТЗ обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

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 ТЗ.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (а) Правил ТЗ, 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 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 ТЗ 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 пункте 14.4.2.2 (в) Правил ТЗ: 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 ТЗ).

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил ТЗ 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.

Заявленный на регистрацию словесный товарный знак "BALU" выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, смыслового значения не имеет, то есть носит фантазийный характер. Регистрация знака испрашивается для товаров 05, 06, 16, 21 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Противопоставленный знак "БОЛЬШОЙ БАЛУ" (свидетельство № 171922) является словесным, выполнен в два слова, в одну строку. При написании данного знака использованы заглавные буквы русского алфавита. Правовая охрана знака действует, в том числе в отношении товаров 06 "банки металлические для хранения продуктов; коробки и ящики из обычных металлов; крышки металлические; контейнеры и сосуды металлические для упаковки; упаковки из жести, луженой

листовой стали; фольга металлическая для упаковки" и товаров 16 "бумага; бланки; буклеты; календари; каталоги; коробки, мешки, пакеты, обертки, сумки для упаковки бумажные или пластмассовые; картонные изделия; конторские принадлежности и оборудование за исключением мебели" классов МКТУ.

Противопоставленный знак "BIG BALOO" (свидетельство № 172925) является словесным, выполнен в два слова, в одну строку. При написании данного знака использованы заглавные буквы латинского алфавита. Правовая охрана знака действует, в том числе в отношении товаров 06 "банки металлические для хранения продуктов; коробки и ящики из обычных металлов; крышки металлические; контейнеры и сосуды металлические для упаковки; упаковки из жести, луженой листовой стали; фольга металлическая для упаковки" и товаров 16 "бумага; бланки; буклеты; календари; каталоги; коробки, мешки, пакеты, обертки, сумки для упаковки бумажные или пластмассовые; картонные изделия; конторские принадлежности и оборудование за исключением мебели" классов МКТУ.

Указанные в перечне рассматриваемой заявки товары 06 и 16 классов МКТУ совпадают с приведенными в перечне товарами 06 и 16 классов МКТУ противопоставленных регистраций, либо соотносятся между собой как род-вид, имеют одинаковое назначение, круг потребителей, а также условия реализаций. Однородность товаров 06 класса МКТУ заявителем не оспаривается.

В отношении однородности товаров 16 класса МКТУ, указанных в материалах рассматриваемой заявки и указанных в противопоставленных регистрациях по свидетельствам № 171922, 172925, заявитель выразил свое несогласие. В связи с чем, Палата по патентным спорам сообщает следующее.

Товар 16 класса МКТУ "бумага", в отношении которого зарегистрированы противопоставленные товарные знаки "БОЛЬШОЙ БАЛУ", "BIG BALOO" представляет собой общий вид товара, который не конкретизирован для каких целей он предназначен: для хозяйственных, полиграфических или упаковочных. В связи с чем, заявленные товары 16 класса МКТУ "бумага и изделия из бумаги, в частности, бумага хозяйственная и для использования в домашнем хозяйстве, туалетная бумага" однородны товару 16 класса МКТУ "бумага", поскольку существует принципиальная

возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Аналогично признаны однородными заявленные товары 16 класса МКТУ "пакеты для мусора; пленки прозрачные" и товары 16 класса МКТУ "мешки, пакеты, обертки, сумки для упаковки бумажные или пластмассовые" в противопоставленных регистрациях.

Анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков на тождество и сходство показал следующее.

Семантическое ударение в противопоставленных знаках "БОЛЬШОЙ БАЛУ", "BIG BALOO" падает на вторую оригинальную составляющую ("БАЛУ" и "BALOO" соответственно), при этом первая составляющая ("БОЛЬШОЙ" и "BIG") характеризует вторую составляющую знаков и является слабым элементом в силу своего смыслового значения, что обуславливает фонетическое сходство сравниваемых обозначений.

Таким образом, сопоставительный анализ заявленного обозначения "BALU" и второй оригинальной составляющей "БАЛУ", "BALOO" противопоставленных товарных знаков по фонетическому фактору сходства показал наличие близких и совпадающих звуков; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений, тождество звучания, а также фонетическое вхождение заявленного обозначения в состав противопоставленных знаков во вторичной позиции. Совпадение этих признаков обуславливает вывод о фонетическом сходстве сравниваемых обозначений.

Сопоставительный анализ заявленного обозначения "BALU" и противопоставленных товарных знаков "БОЛЬШОЙ БАЛУ", "BIG BALOO" по графическому фактору показал общее зрительное впечатление, графическое написание с учетом характера букв (заглавные) и цвет шрифта (черный), которым выполнены обозначения. Совпадение этих признаков обуславливает вывод о графическом сходстве сравниваемых обозначений.

Таким образом, заявленное обозначение "BALU" и противопоставленные товарные знаки "БОЛЬШОЙ БАЛУ", "BIG BALOO" ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Семантически сравниваемые обозначения нельзя признать сходными, поскольку смысловое значение у заявленного обозначения "BALU" отсутствует, а противопоставленные товарные знаки "БОЛЬШОЙ БАЛУ", "BIG BALOO" согласно представленным материалам воспроизводят имя литературного персонажа книги Редьярда Киплинга "Маугли", то есть обладают определенным смысловым значением.

Фонетический и графический факторы сходства являются в данном случае основополагающими для признания заявленного обозначения "BALU" и противопоставленных товарных знаков "БОЛЬШОЙ БАЛУ", "BIG BALOO" сходными.

Относительно доводов заявителя, касающихся досрочного прекращения правовой охраны противопоставленных товарных знаков "БОЛЬШОЙ БАЛУ", "BIG BALOO" в связи с неиспользованием, Палата по патентным спорам сообщает следующее.

Исходя из пункта 1.6 Правил ППС, Палата по патентным спорам рассматривает, в частности, возражения на решение экспертизы заявленного обозначения по заявке на регистрацию товарного знака.

В этой связи при рассмотрении такого рода возражений, Палатой по патентным спорам оценивается правомерность принятого экспертизой решения с учетом обстоятельств, существовавших на момент принятия решения экспертизой.

Правовая охрана указанных товарных знаков действовала на дату принятия возражения от 16.10.2006 к рассмотрению. Досрочное прекращение правовой охраны противопоставленных товарных знаков "БОЛЬШОЙ БАЛУ", "BIG BALOO" полностью в связи с неиспользованием принято на заседании коллегии Палаты по патентным спорам 20.10.2006, то есть после подачи возражения, что исключает возможность учета данных обстоятельств при его рассмотрении.

Таким образом, поскольку на момент принятия решения о регистрации товарного знака правовой статус противопоставленных товарных знаков действовал и права на них принадлежали определенному юридическому лицу, вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона является правомерным.

В соответствии с изложенным, Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 16.10.2006 и оставить в силе решение экспертизы от 21.06.2006.