

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 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 ППС), рассмотрела возражение от 24.09.2009, поданное от имени компании БОСКА С.П.А., Италия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 25.06.2009 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2007703727/50, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2007703727/50 с приоритетом от 13.02.2007 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 32 и 33 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки.

В качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «БОСКА», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Роспатентом принято решение от 25.06.2009 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 на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение обосновывается тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарными знаками «BOSCO»/«БОСКО» по свидетельствам № 262247, № 262371, № 352787, зарегистрированными на имя Брандс Инвайронмент Истеблишмент, Лихтенштейн, и имеющими более ранний приоритет, в отношении однородных товаров 32 класса МКТУ, а также в отношении товаров 33 класса МКТУ, однородных товару «пиво» 32 класса МКТУ. Кроме того, заявленное обозначение сходно до степени смешения в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ с обозначениями «BOSCA» (с товарным знаком по свидетельству

№ 62162 и со знаком по международной регистрации № 207361), принадлежащими Кора С.П.А., Италия.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 24.09.2009, заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента от 25.06.2009. Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявитель и правообладатель двух противопоставленных товарных знаков (товарного знака по свидетельству № 62162 и знака по международной регистрации № 207361) – это одно и то же юридическое лицо;

- при этом наименование заявителя не менялось, а у него имеется несколько равноценных наименований, которые могут использоваться по выбору заявителя, а именно «ЛУИДЖИ БОСКА Э ФИЛЬИ С.П.А.», «БОСКА С.П.А.», «КОРА С.П.А.», «Л.Б.Ф. С.П.А.»;

- заявитель просит ограничить перечень заявленных товаров, исключив из него все товары 32 класса МКТУ;

- заявитель является владельцем товарного знака по свидетельству № 62162 в отношении товаров 33 класса МКТУ с приоритетом, более ранним, нежели имеет противопоставленный товарный знак по свидетельству № 262371, зарегистрированный, в том числе для товара «пиво», что свидетельствует о том, что товары 33 класса МКТУ и товар «пиво» 32 класса МКТУ не признаны однородными;

- вышеприведенные доводы были приняты во внимание при вынесении Роспатентом решений о регистрации товарных знаков «Луиджи Боска» и «LUIGI BOSCA» по свидетельствам № 371347, № 364847.

К возражению от 24.09.2009 заявителем приложены следующие материалы:

- распечатка сведений о товарном знаке по свидетельству № 62162 на 2 л.;
- распечатка сведений о товарном знаке по свидетельству № 371347 на 1 л.;
- распечатка сведений о товарном знаке по свидетельству № 364847 на 1 л.;

- распечатка сведений о знаке по международной регистрации № 207361 с переводом на русский язык на 3 л.

На заседании коллегии заявителем приобщены следующие дополнительные материалы:

- копия выписки из Торгового реестра на 10 л.

На основании изложенного заявителем была выражена просьба о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 33 класса МКТУ, а именно: «вина, напитки спиртовые и ликеры».

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, Палата по патентным спорам считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (13.02.2007) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 № 166-ФЗ, введенными в действие 27.12.2002 (далее – Закон) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный № 4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с абзацами 1 и 2 пункта 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 том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с требованиями пункта 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 пунктом 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями, с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим).

В соответствии с подпунктом (а) пункта 14.4.2.2 Правил 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.

В соответствии с подпунктом (б) пункта 14.4.2.2 Правил графическое (визуальное) 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.

В соответствии с подпунктом (в) пункта 14.4.2.2 Правил 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; подобие заложенных в обозначениях понятий, идей.

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

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается 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.

Заявленное обозначение представляет собой словесный элемент «БОСКА», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Решение Роспатента от 25.06.2009 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2007703727/50 основано на существовании следующих товарных знаков:

- комбинированный товарный знак со словесным элементом «BOSCA» по свидетельству № 62162 с приоритетом от 10.10.1977, зарегистрированный в отношении товаров 33 класса МКТУ [1];

- знак «BOSCA» по международной регистрации № 207361 с приоритетом от 10.02.1958, которому предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении товаров 33 класса МКТУ [2];

- товарный знак «Bosco» по свидетельству № 262247 с приоритетом от 04.12.2001, зарегистрированный в отношении товаров 32 класса МКТУ [3];

- товарный знак «БОСКО» по свидетельству № 262371 с приоритетом от 19.12.2001, зарегистрированный в отношении товаров 32 класса МКТУ [4];

- товарный знак «BOSCO» по свидетельству № 352787 с приоритетом от 08.11.2005, зарегистрированный в отношении товаров 32 класса МКТУ [5].

В результате анализа на тождество и сходство заявленного обозначения и противопоставленных знаков [1] – [5] установлено следующее.

Сходство заявленного обозначения с товарными знаками [1] и [2] обусловлено их фонетическим тождеством. Кроме того, слова «БОСКА» и «BOSCA» не являются лексическими единицами каких-либо языков, что не позволяет оценить сравниваемые словесные элементы с точки зрения семантического фактора. В ситуации, когда у словесного элемента отсутствует смысловое значение, решающим становится его фонетическое звучание, поскольку именно в результате произношения слова оно запоминается потребителем. Незначительные отличия в графическом исполнении сравниваемых обозначений носят второстепенный характер и не оказывают влияния на вывод о сходстве заявленного обозначения и знаков [1] и [2] в целом.

В результате сравнительного анализа заявленного обозначения и знаков [3], [4], [5] установлено, что они включают в себя сходные словесные элементы «БОСКА» и «БОСКО»/«BOSCO», отличающиеся лишь одним звуком в конце слова, чем обусловлено фонетическое сходство сравниваемых знаков.

При анализе по семантическому критерию выявлено, что слова «БОСКО»/«BOSCO» имеют лексические значения в русском (боско – нареч. арх. баско; красиво, хорошо; вор. бойко, бодро, борзо, быстро – Толковый словарь В.И. Даля), французском (помощник боцмана) и итальянском (лес, роща; искусственное насаждение, ветки, на которых шелковичные черви вьют коконы) языках. Поскольку слова «БОСКА»/«BOSCA» не имеют смыслового значения, отсутствует возможность проведения анализа по семантическому критерию сходства заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [3], [4], [5].

Некоторое различие заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [3], [4] и [5] по графическому фактору не изменяет вывода о сходстве обозначений, так как имеет место их ассоциирование друг с другом в целом.

Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки являются сходными в целом, что заявителем не оспаривается.

Относительно однородности товаров, на которые распространяется действие правовой охраны противопоставленных знаков, и товаров, указанных в перечне заявки, выявлено следующее.

Приведенные в перечне заявки № 2007703727/50 товары 32 класса МКТУ совпадают с товарами 32 класса МКТУ, указанными в перечнях свидетельств № 262247, № 262371, № 352787 (товарные знаки [3], [4], [5]), а следовательно, заявленное обозначение и товарные знаки [3], [4], [5] являются сходными до степени смешения в отношении заявленных товаров 32 класса МКТУ. Вместе с тем заявитель претендует на предоставление правовой охраны заявленному обозначению только в отношении товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне заявки № 2007703727/50.

Товары 33 класса МКТУ, для которых заявителем испрашивается предоставление правовой охраны, совпадают с товарами 33 класса МКТУ, в отношении которых охраняются знаки [1] и [2].

Кроме того, заявленные товары 33 класса МКТУ «вина, напитки спиртовые и ликеры» однородны товару «пиво», имеющемуся в перечне товаров 32 класса МКТУ свидетельства № 262371 (товарный знак [4]), так как принадлежат к одной и той же родовой группе товаров – «алкогольные напитки». Эти товары имеют общие признаки, а именно: одинаковое назначение и близкие условия реализации (через розничную сеть). Маркировка сравниваемых товаров столь сходными обозначениями («БОСКА» для вин, напитков спиртовых и ликеров и «БОСКО» для пива) может привести к возникновению у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Ввиду изложенного заявленное обозначение сходно до степени смешения с противопоставленными знаками [1], [2], [3], [4] и [5] в отношении однородных товаров 32 и 33 классов МКТУ.

В отношении довода заявителя о том, что при наличии более раннего товарного знака [1], охраняемого для товаров 33 класса МКТУ, была получена охрана противопоставляемого товарного знака [4], а значит в данном случае знак [4] не должен противопоставляться заявленному обозначению, необходимо отметить следующее. Вопрос о правомерности предоставления правовой охраны противопоставленному знаку [4] не является предметом рассмотрения настоящего возражения. В рамках возражения от 24.09.2009 устанавливается охраноспособность заявленного обозначения в отношении заявленных товаров, при наличии правовой охраны знака [4] в отношении, в том числе, товара «пиво».

Таким образом, государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака препятствуют товарные знаки [1], [2] и [4].

Что касается довода заявителя о том, что приведенные в возражении доводы были признаны убедительными при проведении экспертизы по аналогичным заявкам, то необходимо отметить, что каждое решение выносится с учетом определенных обстоятельств дела, при этом делопроизводство по каждой заявке ведется отдельно.

Что касается намерения заявителя о внесении изменений в материалы заявки № 2007703727/50 в части устранения разночтений в наименовании компании заявителя (указанных в заявке № 2007703727/50 и в свидетельствах № 62162 и № 207361), необходимо отметить, что в соответствии с пунктом 2 статьи 1500 Кодекса в период рассмотрения возражений Палатой по патентным спорам допускается внесение изменений в материалы заявки, если они «устраняют причины, послужившие единственным основанием для отказа в государственной регистрации товарного знака, и внесение таких изменений позволяет принять решение о государственной регистрации товарного знака». При этом вопрос о возможности внесения таких изменений устанавливается коллегией Палаты по патентным спорам. Однако внесение соответствующих изменений не позволит принять решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, ввиду существования, как было указано выше, сходного

до степени смешения товарного знака [4], принадлежащего иному лицу и имеющему более ранний приоритет.

Таким образом, у Палаты по патентным спорам отсутствуют основания для отмены решения Роспатента от 25.06.2009 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2007703727/50 в отношении заявленных товаров.

Заявителем было представлено особое мнение от 09.02.2010, доводы которого были проанализированы в мотивировочной части заключения, поэтому не требуют самостоятельного анализа.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 24.09.2009, оставить в силе решение Роспатента от 25.06.2009 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2007703727/50.