

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, 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 28.11.2008, поданное Бронто Скайлифт Ой Аб, Финляндия (далее – заявитель), против предоставления правовой охраны товарному знаку со словесным элементом «BRONTO» по свидетельству №352806, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак «BRONTO» по заявке №2006722201/50 с приоритетом от 07.08.2006 зарегистрирован 17.06.2008 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №352806 на имя Закрытого акционерного общества «ЖАСКО», г. Волгоград (далее – правообладатель) в отношении товаров 06, 07, 08, 09, 11 и услуг 37 классов МКТУ, указанных в перечне.

В соответствии с описанием, приведенным в заявке, оспариваемый товарный знак представляет собой «композицию в виде овала в черной окантовке, внутри которого помещено изображение доисторического животного – динозавра синего цвета, стоящего на площадке также синего цвета. Под изображением по контуру овала изнутри вписано нестандартным латинским шрифтом слово «BRONTO», в русской транслитерации звучащее как «БРОНТО».

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 28.11.2008 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 352806 в отношении всех товаров 07 и 09 классов МКТУ, мотивированное несоответствием произведенной регистрации требованиям пункта 1 статьи 7 и пункта 3 статьи 6 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения

товаров», введенного в действие 17.10.1992, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ (далее – Закон).

Доводы возражения сводятся к следующему:

- товарный знак «BRONTO» по свидетельству №352806 сходен до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя заявителя товарным знаком «BRONTO SKYLIFT» по свидетельству №78290 в отношении однородных товаров;
- основным элементом оспариваемого обозначения является словесный элемент «BRONTO»;
- общее зрительное впечатление от восприятия сопоставляемых обозначений одинаково, поскольку данные обозначения представляют собой словесные обозначения, написанные стандартным шрифтом;
- сходство сопоставляемых обозначений обусловлено фонетическим вхождением оспариваемого товарного знака «BRONTO» в противопоставленный товарный знак «BRONTO SKYLIFT»;
- сопоставляемые обозначения сходны, поскольку они включают один и тот же словесный элемент «BRONTO», обладающий определенной семантикой, а именно представляющий собой сокращение от слова «BRONTOSAURUS», означающего «бронтозавр», то есть название вымершего травоядного пресмыкающегося;
- товары 07 и 09 классов МКТУ сопоставляемых знаков являются однородными;
- наличие на рынке товаров, маркированных товарным знаком по свидетельству №352806 способно породить у потребителей ложное представление о том же источнике происхождения, что и для товаров заявителя.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать правовую охрану товарного знака по

свидетельству № 352806 недействительной в отношении товаров 07 и 09 классов МКТУ.

К возражению были представлены следующие материалы:

- распечатка из сети Интернет на 1 л. [1].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам находит доводы, изложенные в возражении, неубедительными.

С учетом даты приоритета (07.08.2006) заявки №2006722201/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 № 4322 (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, в частности, 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 признается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с пунктом 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются:

- с комбинированными обозначениями;
- с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах (14.4.2.2), (14.4.2.3) настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются:

- со словесными обозначениями;
- с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

В соответствии с пунктом 14.4.2.3 Правил изобразительные и объемные обозначения сравниваются:

- с изобразительными обозначениями;
- с объемными обозначениями;
- с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные или объемные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим).

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.

В соответствии с пунктом 3 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

В соответствии с пунктом 2.5.1 Правил не допускается регистрация в качестве товарных знаков или их элементов обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, указанные в пункте 3 статьи 6 Закона, а именно являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя. 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.

Оспариваемый товарный знак [1] является комбинированным и состоит из графического элемента в виде расположенного внутри овала стилизованного изображения динозавра синего цвета и словесного элемента «BRONTO», выполненного буквами латинского алфавита черного цвета и расположенного по контуру овала под изобразительным элементом. Словесный элемент «BRONTO» является фантазийным. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 06, 07, 08, 09, 11 и услуг 37 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак [2] по свидетельству №78290 является словесным, представляет собой словосочетание «BRONTO SKYLIFT», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита черного цвета. Словесный элемент «BRONTO» является фантазийным. Словесный элемент «SKYLIFT» переводится с английского языка как «коленчатый подъемник, автоподъемник» (из электронного словаря MULTITRAN) и является «слабым» элементом, поскольку является описательным по отношению к товарам 07 и 09 класса МКТУ, для которых предоставлена правовая охрана. Таким образом, словесные элементы «BRONTO» и «SKYLIFT» не образуют единую лексико-грамматическую конструкцию, и каждый из них несет в знаке самостоятельное значение.

Сравнительный анализ оспариваемого [1] и противопоставленного [2] товарных знаков показал следующее.

В оспариваемом товарном знаке словесный элемент «BRONTO» выполняет основную индивидуализирующую функцию знака, так как он легче запоминается, чем изобразительный, и именно на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения. Противопоставленный товарный знак содержит в своем составе фонетически тождественный

оспариваемому товарному знаку словесный элемент «BRONTO», что свидетельствует о вхождении одного обозначения в другое и о сходстве сравниваемых обозначений по звуковому фактору сходства.

Содержание в противопоставленном знаке словесного элемента «SKYLIFT» не приводит к различию сравниваемых обозначений по фонетическому фактору сходства, так как указанный словесный элемент является слабым и не оказывает существенного влияния на запоминание знака в целом.

То обстоятельство, что оспариваемое обозначение имеет особенности графического исполнения и цветового решения, не приводит к различию обозначений в целом, поскольку оспариваемое обозначение легко прочитывается, и именно в фонетике словесного элемента заложена основная индивидуализирующая функция. Кроме того, выполнение словесного элемента «BRONTO» в сравниваемых обозначениях буквами латинского алфавита визуально их сближает.

Отсутствие сведений о семантике сравниваемых слов не позволяет оценить их по семантическому фактору сходства словесных обозначений.

Изложенное выше обуславливает вывод о сходстве обозначений в целом.

Относительно однородности товаров оспариваемого и противопоставленного обозначений следует отметить следующее.

Товары 07 (машины и станки; двигатели (за исключением предназначенных для наземных транспортных средств); соединения и элементы передач (за исключением предназначенных для наземных транспортных средств); сельскохозяйственные орудия, иные, чем орудия с ручным управлением, инкубаторы) и 09 (приборы и инструменты научные, морские, геодезические, фотографические, кинематографические, оптические, для взвешивания, измерения, сигнализации, контроля (проверки), спасания и обучения; приборы и инструменты для передачи, распределения, трансформации, накопления, регулирования и управления

электричеством; аппаратура для записи, передачи, воспроизведения звука или изображений, магнитные носители информации, диски звукозаписи; торговые автоматы и механизмы для аппаратов с предварительной оплатой; кассовые аппараты, счетные машины, оборудования для обработки информации и компьютеры; оборудование для тушения огня) классов МКТУ оспариваемого обозначения и товары 07 (машины и станки; двигатели (за исключением предназначенных для наземных транспортных средств); муфты, соединения, сцепки и приводные ремни, за исключением предназначенных для наземных транспортных средств; сельскохозяйственные орудия; инкубаторы) и 09 (приборы и инструменты для научных целей, морские, геодезические, электрические, фотографические, кинематографические, оптические, для взвешивания, измерения, сигнализации, контроля (проверки), спасания и обучения; аппаратура для записи, передачи или воспроизведения звука или изображений; магнитные носители информации, диски (грампластинки); торговые автоматы и механизмы для аппаратов с предварительной оплатой; кассовые аппараты, счетные машины, оборудование для обработки информации; огнетушители) классов МКТУ противопоставленного знака являются идентичными или однородными, поскольку имеют одинаковую область применения, круг потребителей и относятся к общей родовой группе.

Однородность товаров 07 и 09 классов МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана сравнимым регистрациям [1, 2], и сходство самих обозначений свидетельствует об их сходстве до степени смешения, и, как следствие, о несоответствии оспариваемого обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона.

В соответствии с изложенным Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 28.11.2008, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №352806 недействительным частично, сохранив ее действие в отношении следующих товаров:

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

- | | | |
|-------|----|---|
| (511) | 06 | обычно металлы и сплавы; металлические строительные материалы; передвижные металлические конструкции и сооружения; металлические материалы для рельсовых путей; металлические тросы и проволока (неэлектрические); скобяные и замочные изделия; металлические трубы; сейфы; изделия из обычных металлов, не относящиеся к другим классам. |
| | 08 | ручные орудия и инструменты; ножевые изделия; вилки и ложки; холодное оружие; бритвы. |
| | 11 | устройства для освещения, нагрева, получение пара, тепловой обработки пищевых продуктов, для охлаждения, сушки, водораспределительные и санитарно-технические. |
| | 37 | строительство. |