

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 №56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 09.12.2008 на решение федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2006732656/50, поданное ООО «МарИКон» (Маркетинг, Информация, Консалтинг), Санкт-Петербург (далее – заявитель), при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2006732656/50 с приоритетом от 13.11.2006 было заявлено на регистрацию на имя заявителя, в отношении товаров 16 и услуг 35, 36, 38, 41, 42 классов МКТУ.

В соответствии с описанием, приведенным в заявке, заявленное обозначение представляет собой фантазийное словесное обозначение «В.Е.С.Т.», выполненное стандартным шрифтом, прописными латинскими буквами, за каждой буквой стоит точка.

По результатам экспертизы заявленного обозначения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 07.08.2008 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для всех товаров и услуг заявленного перечня на основании пунктов 1, 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для всех испрашиваемых товаров и услуг, т.к. оно воспринимается как характеристика товаров и услуг (в переводе с английского языка слово «BEST» - лучший, наилучший).

Кроме того, заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарными знаками «Бест» по свидетельству №237140, приоритет от 16.03.2001 (1), «БЭСТ» по свидетельству №232063, приоритет от 06.03.2001 (2), «Best of the Best» по свидетельству №319828, приоритет от 15.03.2005 (3), ранее зарегистрированными на имя других лиц в отношении однородных товаров 16 и услуг 36, 41, 42 классов МКТУ.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 09.12.2008, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака. Существо доводов возражения сводится к следующему:

- обозначение «B.E.S.T.» не указывает на свойства товаров и услуг, являясь не словом, а оригинальным сочетанием букв, отделенных друг от друга точками, фонетически образуя фантазийное слово «БИИЭСТИ»;
- заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки (1-3) не сходны, поскольку отличаются фонетически, семантически и графически;
- перечни товаров 16 и услуг 36 классов МКТУ заявленного обозначения и знаков (1-3) однородны. Что касается сравниваемых услуг 41 класса МКТУ, то они однородны лишь частично, а услуги 42 класса МКТУ в большей части не однородны;
- заявленные услуги 35 и 38 классов МКТУ отсутствуют в перечнях противопоставленных регистраций.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности от 07.08.2008 и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2006732656/50 в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг.

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

С учетом даты (13.11.2006) поступления заявки №2006732656/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Закона Российской Федерации от 23.09.92 №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», с изменениями и дополнениями,

внесенными Федеральным законом №166-ФЗ от 11.12.2002, вступившими в силу с 27.12.2002, (далее — Закон) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированным 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 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место, способ производства или сбыта.

В соответствии с подпунктом (2.3.2.3) пункта 2.3 Правил к обозначениям, характеризующим товары, относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер); указания материала или состава сырья, указания веса, объема, цены товаров; даты производства товаров; данные по истории создания производства; видовые наименования предприятий; адреса изготовителей товаров и посреднических фирм; обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

Вышеперечисленные обозначения могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В соответствии с требованиями 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 пунктом 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.

Согласно пункту 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2 Правил.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (а) Правил, 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 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: 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 различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя

представление о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака обозначение по заявке №2006732656/50 является словесным и состоит из словесного элемента «В.Е.С.Т.», выполненного заглавными буквами латинского алфавита в одну строку стандартным шрифтом, при этом каждая буква отделена друг от друга точкой.

Анализ заявленного словесного обозначения показал следующее. Несмотря на то, что обозначение «В.Е.С.Т.» выполнено с использованием точек после каждой заглавной буквы в слове, оно фонетически воспринимается как единое слово «BEST». Данное слово в переводе с английского языка означает «лучший, наилучший, значительный» (см. lingvo.yandex.ru).

Слово «BEST» в силу его частого использования в разговорной речи, средствах массовой информации (печатной продукции, рекламе и т.д.) стало знакомо среднему российскому потребителю. В этой связи мнение заявителя о том, что заявленное обозначение представляет собой лишь оригинальное сочетание букв, является неправомерным.

Учитывая вышеизложенное, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу о том, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака, поскольку оно состоит из слова, характеризующего заявленные товары/услуги, указывая на высшую степень их качества.

Таким образом, вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 6 Закона является правомерным.

Что касается доводов экспертизы, касающихся несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона, то необходимо указать следующее.

Противопоставленный товарный знак (1) является словесным и состоит из слова «БЕСТ», выполненного заглавными буквами русского алфавита стандартным

шрифтом. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 21 и услуг 36 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак (2) представляют собой комбинированные обозначения, в состав которого входит изображение с использованием трех фигур (квадрат, круг, треугольник) и словесный элемент «БЭСТ», выполненный полукругом буквами русского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 10, 16, 28 и услуг 41, 42 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак (3) представляет собой комбинированное обозначение в виде черного квадрата, на фоне которого расположены словесные элементы «Best of the Best», выполненные буквами латинского алфавита красного и белого цвета. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 16 класса МКТУ.

Основную индивидуализирующую нагрузку в противопоставленных экспертизой обозначениях (2, 3) несут словесные элементы «БЭСТ», «Best of the Best», поскольку на них в первую очередь обращает внимание потребитель при восприятии обозначения в целом.

Проведенный коллегией Палаты по патентным спорам сравнительный анализ показал, что заявленное словесное обозначение и противопоставленные товарные знаки (1, 2) фонетически сходны, поскольку в сравниваемых словах имеет место одинаковое количество гласных и согласных букв, звуков. Ударение в сравниваемых обозначениях падает на одну и ту же гласную (Е/Э). Сопоставляемые товарные знаки состоят из одного слога. Звуковое сходство заявленного обозначения и товарного знака (3) достигается за счет полного фонетического вхождения дважды словесного элемента «BEST» в противопоставленный товарный знак (3).

Заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки (1, 2) по семантическому фактору сходства следует признать не сходными, поскольку в отличие от фантазийных словесных элементов «БЭСТ», «БЕСТ» рассматриваемое слово «BEST», как уже было указано выше, имеет определенное смысловое значение.

Противопоставленный товарный знак (3) семантически следует признать сходным с заявленным обозначением в связи с подобием заложенных в обозначениях понятий, идей.

Таким образом, сравниваемые знаки являются сходными по семантическому и фонетическому фактору сходства словесных элементов, что позволяет сделать вывод об их сходстве в целом.

Сравнительный анализ однородности товаров/услуг показал следующее.

Товары 16 класса МКТУ, услуги 36 класса МКТУ заявленного перечня являются однородными товарам 16 класса МКТУ, услугам 36 класса МКТУ противопоставленных регистраций (1-3), что заявителем не оспаривается.

Заявленные услуги 41 класса МКТУ, за исключением «услуги переводчиков; микрофильмирование; фотографирование» являются однородными услугам 41 класса МКТУ в регистрации (2), поскольку данные услуги соотносятся друг с другом как род – вид.

Услуги 42 класса МКТУ «научно-исследовательские разработки», приведенные в перечне заявки №2006732656/50 однородны услугам 42 класса МКТУ «промышленные и научные исследования и разработки», указанным в противопоставленном знаке (2).

Учитывая вышеизложенное, заявленное словесное обозначение по заявке №2006732656/50 и противопоставленные товарные знаки (1-3) являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров 16 класса МКТУ и услуг 36 класса МКТУ, части услуг 41, 42 классов МКТУ, в связи с чем оно не соответствует требованиям, установленным пунктом 1 статьи 7 Закона.

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 09.12.2008 и оставить в силе решение Роспатента от 07.08.2008.