

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 №4520, рассмотрела возражение от 17.12.2009, поданное компанией «ЛАЙОН КОРПОРЕЙШН», Япония (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2008707923/50, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2008707923/50 с приоритетом от 19.03.2008 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 03 класса МКТУ.

Согласно материалам заявки заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «Ban», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, первая из которых является заглавной, а остальные – строчными.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 15.09.2009 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака, мотивированное несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Данное решение обосновано в заключении экспертизы тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ со знаком по международной регистрации №916491, правовая охрана которому предоставлена на территории Российской Федерации и имеющим более ранний приоритет.

Вывод экспертизы о сходстве знаков основан на фонетическом критерии сходства сравниваемых обозначений.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 17.12.2009, в котором заявитель выражает несогласие с решением Роспатента от 15.09.2009. Доводы возражения сводятся к следующему:

- 1) заявленное обозначение и противопоставленный знак («Ban» – «BANO») фонетически несходны, так как различаются количеством слогов и звуков, а также составом звуков (произносятся как [бэн] и [бано]);
- 2) в коротких словах различие даже в одном звуке ведет к их существенному звуковому различию, особенно при различии гласных звуков;
- 3) заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки семантически несходны, так как слово «Ban» в переводе с английского языка означает «запрет, запрещение», а слово «BANO» в переводе с испанского языка означает «баня»;
- 4) «BANO» является фамилией владельца противопоставленного знака – магистра Йозефа Бано;
- 5) часть товаров 03 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению, и товары 03 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации противопоставленному знаку, не являются однородными, так как имеют различное назначение;
- 6) продукцией заявителя, выпускаемой под заявленным обозначением, являются дезодоранты, которые имеют иное назначение, чем косметические средства.

С учетом изложенных доводов заявителем выражена просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 03 класса МКТУ, указанных в заявке.

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 04.03.2010, заявителем было представлено ходатайство об ограничении перечня товаров, в отношении которого испрашивается регистрация товарного знака, а именно, предоставление правовой охраны заявленному обозначению в качестве товарного знака испрашивается только в отношении товаров 03 класса МКТУ «средства туалетные против потения; препараты для полоскания рта [за исключением используемых в медицинских целях]».

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия Палаты по патентным спорам находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты подачи заявки (19.03.2008) правовая база для оценки охраниспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 №32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с подпунктом 2 пункта 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.

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.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство

словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в 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 представления 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 обозначение представляет собой словесное обозначение «Ban», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, первая из которых является заглавной, а остальные – строчными.

Предоставление правовой охраны заявленному обозначению, согласно ходатайству от 04.03.2010, испрашивается в отношении товаров 03 класса МКТУ «средства туалетные против потения; препараты для полоскания рта [за исключением используемых в медицинских целях]».

Противопоставленный знак по международной регистрации №916491 с приоритетом от 12.02.2007 представляет собой словесное обозначение «BANO», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Правовая охрана данному знаку на территории Российской Федерации предоставлена, в частности, в отношении товаров 03 класса МКТУ «cosmetiques» («косметические средства»).

Сопоставительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного знака («Ban» – «BANO») по фонетическому критерию показал, что они различаются количеством слогов (1 слог – 2 слога) и

количеством звуков (3 звука – 4 звука), что имеет существенное значение, принимая во внимание их незначительную фонетическую длину. Данные слова различаются составом звуков (произносятся как [бэн] и [бано]) – совпадают только 2 звука из 4. При этом отличие этих коротких слов в два гласных звука обуславливает их различное фонетическое восприятие в целом.

Визуальное несходство обозначений («Ban» – «BANO») обусловлено различным количеством букв (3 буквы – 4 буквы) и составом букв (совпадают только 3 буквы из 4), а также шрифтовым исполнением (строчные – заглавные). С учетом незначительной визуальной длины сравниваемых обозначений отличие в одну букву играет существенную роль при их зрительном восприятии в целом.

«Ban» в переводе с английского языка означает «запрещение; налагать запрет; запрещать» (см. Интернет-портал «Яндекс: Словари / ABBYY Lingvo»).

«BANO» в английском языке семантикой не обладает, но в переводе с испанского языка «BAÑO» означает «ванна; баня» (см. там же).

Указанное обуславливает семантическое несходство обозначений «Ban» и «BANO».

Изложенное позволяет сделать вывод о том, что заявленное обозначение и противопоставленный знак не являются сходными.

Товары 03 класса МКТУ «средства туалетные против потения; препараты для полоскания рта [за исключением используемых в медицинских целях]», в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению, и товары 03 класса МКТУ «cosmetiques» («косметические средства»), в отношении которых предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации противопоставленному знаку, не являются однородными, так как они относятся к разным родовым группам (средства личной гигиены – косметические средства) и, соответственно, имеют различное назначение.

Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленный знак не являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров.

Указанное обуславливает вывод об отсутствии оснований для признания заявленного обозначения несоответствующим требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

**удовлетворить возражение от 17.12.2009, отменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 15.09.2009 и зарегистрировать товарный знак «Ban» по заявке №2008707923/50 в отношении следующего перечня товаров:**

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

Г —  
(511)

- 03 – средства туалетные против потения; препараты для полоскания рта [за исключением используемых в медицинских целях].

Приложение: сведения об уплате пошлины за регистрацию товарного знака на 1 л. в 1 экз.