

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и 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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 08.02.2011 на решение федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака по заявке №2009703815/50 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2009703815/50 с приоритетом от 27.02.2009 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака компанией Роланд Корпорейшн, Япония (далее - заявитель) в отношении товаров 09, 15 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение «BOSS» (в переводе с английского языка означает босс, шеф, руководитель), выполненное оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита.

Роспатентом 28.10.2010 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2009703815/50 для части товаров 09 «метрономы; аппаратура звукозаписывающая; батареи и батарейки; электронные или магнитные счетчики и контрольно-измерительные приборы; провода и кабели электрические» и всех товаров 15 классов МКТУ. Для другой части товаров 09 класса МКТУ обозначению отказано в государственной регистрации в

качестве товарного знака ввиду его несоответствия требованиям пункта б статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарными знаками:

- «BOSS audio systems» по свидетельству №201599 [1] с приоритетом от 10.09.1996, зарегистрированным в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ на имя компании АВА Энтерпрайзис Инк., корпорация штата Калифорния, 3451 Лунер Корт, Окснард, Калифорния 93030, Соединённые Штаты Америки (US);

- «BOSS» по международной регистрации №461549 [2] с приоритетом от 17.12.1980, зарегистрированным для однородных товаров 09 класса МКТУ на имя REEMARK Gesellschaft für Markenkooperation mbH 89, Klein Flottbeker Weg 22605 Hamburg.

В возражении от 08.02.2011, поступившем в Палату по патентным спорам, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к тому, что заявителем было получено письмо-согласие от правообладателя товарного знака по свидетельству №201599 на регистрацию товарного знака по заявке №2009703815/50.

На основании вышеизложенного заявитель просит изменить решение Роспатента от 27.02.2009 и в дополнение к товарам 09, 15 классов МКТУ, в отношении которых принято решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, зарегистрировать заявленное обозначение в отношении следующих товаров 09 класса МКТУ: «усилители звука, за исключением предназначенных для автомобилей; компакт диски [аудио-видео]; диски звукозаписи; аппаратура звукозаписывающая, за исключением предназначенной для автомобилей; устройства для воспроизведения звука, за исключением предназначенных для автомобилей; устройства для видеозаписи, за исключением предназначенных для автомобилей; проигрыватели; электронные схемы, диски магнитные, пленки

магнитные, диски оптические и другие накопители (носители информации) для хранения компьютерных программ или данных для управления электронными музыкальными инструментами; компакт-диски [ПЗУ]».

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

С учетом даты приоритета (27.02.2009) заявки №2009703815/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает Кодекс 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, № 4322 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается только с согласия правообладателя (абзац 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса).

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 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 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; 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 пунктах 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 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 принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «BOSS», выполненное оригинальным шрифтом черного цвета буквами латинского алфавита.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака для части товаров 09 класса МКТУ основано на наличии знаков [1], [2], ранее зарегистрированных на имя иных лиц в отношении товаров 09 класса МКТУ.

Товарный знак [1] состоит из словесных элементов «BOSS audio systems», выполненных стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Словам «audio systems» не предоставлена самостоятельная правовая охрана.

Знак [2] представляет собой словесное обозначение «BOSS», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

В ходе сравнительного анализа заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1], [2] было установлено, что знаки включают фонетически и семантически тождественный словесный элемент «BOSS» (в переводе с английского языка означает босс, шеф, руководитель), выполненный буквами латинского алфавита, что свидетельствует о сходстве знаков.

Товары 09 класса МКТУ заявленного перечня «усилители звука; аппаратура звукозаписывающая; устройства для воспроизведения звука; проигрыватели» однородны товарам 09 класса МКТУ «аудиокомпоненты для автомобилей, включенные в 09 класс, а именно: АМ/ФМ стерео радиоприемники, кассетные лентопротяжные устройства, плееры для компакт-дисков, усилители мощности, эквалайзеры, электронные кроссоверы и громкоговорители», указанным в перечне товарного знака [1].

Вывод об однородности обусловлен тем, что перечисленные товары относятся к устройствам для записи и воспроизведения звука, которые могут быть совмещены в одном приборе и изготавливаются одними и теми же производителями.

Таким образом, заявленное обозначение является сходным до степени смешения в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ с товарным знаком [1].

Однако, заявитель представил письмо, в котором компания АВА Энтерпрайзис Инк., корпорация штата Калифорния, 3451 Лунер Корт, Окснард, Калифорния 93030, Соединённые Штаты Америки (US) – правообладатель товарного знака [1] выражает согласие на регистрацию на территории Российской Федерации товарного знака «BOSS» по заявке №2009703815 на имя заявителя и использования его в отношении следующих товаров 09 класса МКТУ: «усилители звука, за исключением предназначенных для автомобилей; компакт-диски [аудио-видео]; метрономы; диски звукозаписи; аппаратура звукозаписывающая, за исключением предназначенной для автомобилей; устройства для воспроизведения звука, за исключением предназначенных для автомобилей; устройства для видеозаписи, за исключением предназначенных для автомобилей; проигрыватели; электронные схемы, диски магнитные, пленки магнитные, диски оптические и другие накопители (носители информации) для хранения компьютерных программ или данных для управления электронными музыкальными инструментами; компакт-диски [ПЗУ], батареи и батарейки; электронные или магнитные счетчики и контрольно-измерительные приборы; провода и кабели электрические».

Учитывая, что заявленное обозначение «BOSS» и противопоставленный товарный знак «BOSS audio systems» [1] являются не тождественными, а сходными до степени смешения, коллегия Палаты по патентным спорам принимает во внимание представленное согласие правообладателя товарного знака [1], которое устраняет препятствие для государственной регистрации заявленного обозначения в отношении части товаров 09 класса МКТУ, а именно

для товаров «усилители звука, за исключением предназначенных для автомобилей; аппаратура звукозаписывающая, за исключением предназначенной для автомобилей; устройства для воспроизведения звука, за исключением предназначенных для автомобилей; проигрыватели; устройства для видеозаписи, за исключением предназначенных для автомобилей».

Принимая указанное письмо, коллегия также учитывала, что заявителем и правообладателем товарного знака [1] разделены сферы использования товарных знаков. Так, правообладатель противопоставленного товарного знака использует товарный знак «BOSS audio systems» при производстве аудиотехники для автомобилей, тогда как основным направлением деятельности заявителя является производство электронных музыкальных инструментов и музыкального программного обеспечения, в отношении которых заявитель и предполагает использование товарного знака «BOSS» (см. <http://www.bosssaudio.com/main/index.php>, <http://www.bosssaudio.su/index.php/index.php.html>, <http://ru.wikipedia.org/wiki/Roland> Corporation).

Вместе с тем представленное согласие не распространяется на такие товары 09 класса МКТУ заявленного перечня, как «компакт диски [аудио-видео]; диски звукозаписи; диски магнитные, пленки магнитные, диски оптические и другие накопители (носители информации) для хранения компьютерных программ или данных для управления электронными музыкальными инструментами; компакт-диски [ПЗУ]».

Это обусловлено тем, что вышеперечисленные товары 09 класса МКТУ, представляющие собой различные носители информации, однородны товарам того же класса «programmes pour le traitement de textes et le traitement de l'information enregistrés sur des supports, tels que, bandes, cassettes et feuilles magnétiques, mémoires avec semi-conducteurs, cartes et bandes, perforées, ainsi que sur microfilms et manuels» (программы для текстовой редакции и обработки данных, зарегистрированные на различных видах носителей информации), в

отношении которых предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации международной регистрации [2].

Программный продукт в силу своей специфики, как правило, распространяется на носителях информации. В этой связи при маркировке, например, диска с программой для текстовой редакции и обработки данных и «пустого» оптического диска тождественным знаком «BOSS» у потребителя может сложиться впечатление о принадлежности этой продукции одному изготовителю. Таким образом, указанные товары 09 класса МКТУ являются однородными.

Что касается электронных схем, для которых также испрашивается государственная регистрация товарного знака по заявке №2009703815, то они являются составной частью электронных приборов, а в перечне международной регистрации [2] представлены различные виды электронной техники, например, электронные калькуляторы, оборудование и устройства для обработки информации, мини-компьютеры, микрокомпьютеры (*calculatrices électroniques, machines et installations de traitement de l'information, mini-ordinateurs, micro-ordinateurs*), что свидетельствует об однородности данных товаров.

Резюмируя изложенное, в отношении товаров 09 класса МКТУ «компакт-диски [аудио-видео]; диски звукозаписи; электронные схемы, диски магнитные, пленки магнитные, диски оптические и другие накопители (носители информации) для хранения компьютерных программ или данных для управления электронными музыкальными инструментами; компакт-диски [ПЗУ]» государственная регистрация товарного знака по заявке №2009703815/50 невозможна, как противоречащая требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 08.02.2011, изменить решение Роспатента от 28.10.2010 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2009703815/50.