

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 12.07.2012, поданное по поручению ООО «САЛМА», г. Казань (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2010716477/50, при этом установила следующее.

Комбинированное обозначение по заявке №2010716477/50 с приоритетом от 20.05.2010 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 18, 25 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 24.11.2011 было принято решение 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 отношении всех товаров и услуг по причине его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Гражданского кодекса РФ.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарными знаками с более ранними приоритетами, зарегистрированными на имя иных лиц:

- с товарным знаком «BÄUMLER» (свидетельство №405897 с приоритетом от 16.10.2009), ранее зарегистрированным на имя Нурстоне Трэйдинг Лимитед, 9, Паргас Стрит, Офис 101, Никосия, 1065, Кипр в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ;

- со знаками, включающими словесный элемент «BÄUMLER» (международные регистрации №612871 с приоритетом от 27.12.1993 и №599047 с приоритетом от 22.02.1993), ранее получившими правовую охрану на территории Российской Федерации на имя Bäumler AG, Despagstr. 3 85055 Ingolstadt (DE) в отношении однородных товаров 18, 25 классов МКТУ.

Сходство заявленного обозначения и противопоставленных знаков обусловлен их фонетическим сходством.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 12.07.2012, заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки не являются сходными до степени смешения по всем трем критериям сходства;
- семантическое различие заявленного обозначения «BULMER» и противопоставленных знаков «BÄUMLER» основано на отсутствии подобия идей, заложенных в них, а именно при создании противопоставленных товарных знаков «BÄUMLER» их правообладатели однозначно хотели показать немецкое «происхождение» товарного знака за счет включения в состав фантазийного слова характерной для немецкого алфавита буквы «Ä»;
- заявленное обозначение и противопоставленные знаки производят разное зрительное впечатление за счет использования в словах «BULMER» и «BÄUMLER» разного типа шрифта, у этих слов отличается взаимное расположение букв по отношению друг другу (совпадает только конечная часть «ER»), при начертании слов «BULMER» и «BÄUMLER» используются буквы разных алфавитов – английского и немецкого, сравниваемые обозначения выполнены в отличающейся цветовой гамме, наличие в заявленном обозначении изобразительного элемента усиливает графические отличия сравниваемых обозначений;
- сравниваемые обозначения «BULMER» и «BÄUMLER» отличаются по фонетическому признаку, поскольку состоят из разного количества букв (в первом обозначении шесть букв, две из которых гласные; во втором обозначении семь букв, три из которых согласные), отсутствуют совпадающие слоги, поскольку знаки

произносятся как «BUL-MER» (бал-мер) и «BAUM-LER» (бойм-лер), ударные первые слоги сравниваемых обозначений («бал-» и «бойм-») разительно отличаются, придавая обозначениям необходимую степень отличия друг от друга, различное звуковое восприятие сравниваемых обозначений обуславливается также разным порядком расположения букв «LM» и «ML» в средней части слов;

- в решении об отказе в государственной регистрации эксперт сделал вывод о фонетическом сходстве обозначений, основываясь на двух аргументах одинаковое количество слогов и наличие совпадающих звуков, при этом не было учтено отличное расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу, отсутствие совпадающих слогов и их расположение, место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений и т.д.;

- таким образом, исходя из результатов анализа обозначений «BULMER» и «BÄUMLER» по признакам тождества и сходства, учитывая идеи, заложенные в противопоставленных знаках, общее впечатление от заявленного обозначения, формируемое особым цветографическим и композиционным решением, а также исходя из определения сходных до степени смешения обозначений, сравниваемые обозначения не являются сходными до степени смешения, так как не ассоциируются друг с другом в целом;

- данное утверждение подтверждается письмом согласием на возможность регистрации и использования российским заявителем товарного знака «BULMER» от правообладателя товарных знаков по международным регистрациям №599047 и №612871;

- кроме того, обозначение «BULMER» получило правовую охрану в Китае для товаров 25 класса МКТУ при наличии существующих регистраций товарных знаков «BÄUMLER», при этом данные обозначения не были друг другу противопоставлены.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента по заявке №2010716477/50 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении товаров и услуг 18, 25, 35.

В качестве дополнения к возражению заявителем представлено письмо-согласие от правообладателя знаков по международным регистрациям №612871А и №599047А.

Изучив материалы дела и заслушав участвующих в рассмотрении дела, Палата по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (20.05.2010) поступления заявки №2010716477/50 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше 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 за №4322, вступившие в силу 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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарными знаками других лиц, допускается только с согласия правообладателей.

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 положениями пункта 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями; с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого обозначения как элементы.

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

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

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).

Сходство изобразительных обозначений согласно положениям пункта 14.4.2.3 Правил определяется на основании следующих признаков: внешняя форма; наличие или отсутствие симметрии; смысловое значение; вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.); сочетание цветов и тонов.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное комбинированное обозначение по заявке №2010716477/50 включает в свой состав расположенный на фоне черного квадрата фантазийный словесный элемент «BULMER» (транслитерация на русский язык – «б-а-л-м-е-р»), выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита серого цвета, а также расположенный над ним изобразительный элемент в виде стилизованной буквы «В» серого цвета. Правовая охрана товарного знака испрашивается в отношении товаров 18, 25 и услуг 35 классов МКТУ.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2010716477/50 основано на наличии сходных до степени смешения товарных знаков по свидетельству №405897 и международным регистрациям №612871, №599047 с более ранними приоритетами, права на которые принадлежат иным лицам.

Противопоставленный словесный товарный знак по свидетельству №405897 [1] представляет собой слово «BÄUMLER», выполненное заглавными латинскими буквами стандартным шрифтом. Товарный знак зарегистрирован в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Противопоставленный словесный знак по международной регистрации №612871 [2] также представляет собой слово «BÄUMLER», выполненное заглавными латинскими буквами стандартным шрифтом. Правовая охрана знаку на территории Российской Федерации предоставлена, в частности, в отношении товаров 18, 25 класса МКТУ.

Противопоставленный знак по международной регистрации №599047 [3] является комбинированным, включает в свой состав слово «BÄUMLER», выполненное заглавными буквами латиницы стандартным шрифтом, и расположенный над ним изобразительный элемент в виде стилизованной буквы «B» с точкой, отделенный от слова горизонтальной чертой. Правовая охрана знаку на территории Российской Федерации также предоставлена в отношении товаров 18, 25 класса МКТУ.

Анализ перечней товаров и услуг заявленного обозначения и противопоставленных знаков [1] – [2] включает однородные товары 18, 25 и услуги 35 классов МКТУ, что заявителем не оспаривается.

В свою очередь сопоставительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных знаков [1] – [3] на тождество и сходство показал следующее.

Основными индивидуализирующими элементами сравниваемых обозначений являются слова иностранного происхождения «BULMER» и «BÄUMLER», не имеющие смыслового значения. В силу отсутствия данных слов в качестве лексической единицы в наиболее распространенных европейских языках, можно сделать вывод об их фантазийности, и, как следствие, не представляется возможным провести анализ этих обозначений по семантическому признаку сходства.

В отношении фонетического критерия сходства необходимо отметить, что сравниваемые фантазийные обозначения «BULMER» и «BÄUMLER» имеют неоднозначное звучание. Так, слово «BULMER» по правилам транслитерации слов на латинице может транслитерироваться как «булмер», а слово «BÄUMLER» как «баумлер». Вместе с тем, заявитель в описании заявленного обозначения транслитерирует слово «BULMER» как «балмер» в соответствии с правилами транскрипции слов английского языка, а слово «BÄUMLER» с учетом немецкой транслитерации - как «боймлер». В этой связи сравниваемые обозначения могут восприниматься

потребителем как «булмер» / «балмер» и «баумлер» / «боймлер». Вместе с тем сравниваемые обозначения имеют близкий состав гласных и согласных, составляющих сравниваемые обозначения, имеют ударение на первые слоги, конечные буквы у сравниваемых обозначений совпадают, а звуки «М» и «L» в середине слов имеют сходное произношение, что обуславливает вывод о фонетическом сходстве знаков «BULMER» и «BÄUMLER».

Кроме того, необходимо отметить, что словесные элементы в заявленном обозначении и противопоставленных товарных знаках выполнены стандартным шрифтом буквами одного алфавита, что усиливает сходство сравниваемых обозначений в визуальном плане. Кроме того, заявленное обозначение и комбинированный знак [3] по международной регистрации №599047 производят одинаковое общее зрительное впечатление за счет сходного композиционного решения, основанного на наличии словесных элементов «BULMER» и «BÄUMLER», имеющих сходный состав латинских букв, и изобразительного элемента в виде стилизованной буквы «B», расположенного в сравниваемых обозначениях над словесным элементом. Все вышеизложенное обуславливает вывод о сходстве сравниваемых обозначений по графическому признаку сходства.

Таким образом, принимая во внимание фонетическое и графическое сходство сравниваемых обозначений, а также однородность товаров и услуг, для которых они предназначены, можно сделать вывод об ассоциировании заявленного обозначения и противопоставлений [1] – [3] друг с другом, несмотря на их отдельные различия.

Все вышеизложенное обуславливает правомерность доводов экспертизы, изложенных в приложении к решению Роспатента от 12.07.2012, о сходстве сравниваемых обозначений до степени их смешения в отношении однородных товаров.

Вместе с тем при анализе материалов дела Палатой по патентным спорам были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения по результатам экспертизы и являются основанием для частичного удовлетворения возражения.

К указанным обстоятельствам относится следующее. Согласно сведениям, опубликованным на официальном сайте Международного бюро ВОИС, противопоставленные знаки [2] и [3] были уступлены на имя английской компании Baumlér Design Limited c/o Memery Crystal LLP 44 Southampton Buildings, London WC2A 1AP, в частности, в отношении Российской Федерации (изменения под №612871А и №599047А). Компания Baumlér Design Limited предоставила заявителю по рассматриваемой заявке письменное согласие на регистрацию заявленного обозначение «BULMER» в отношении товаров 25 класса МКТУ «обувь».

С учетом представленного письменного согласия от правообладателя противопоставленных знаков по международным регистрациям №612871А и №599047А регистрация сходного обозначения по заявке №2010716477/50 допускается только в отношении таких заявленных товаров 25 класса МКТУ как «обувь», что является основанием для отмены решения Роспатента от 24.11.2012.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегии Палаты по патентным спорам пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 12.07.2012, отменить решение Роспатента от 24.11.2011 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2010716477/50.