

Палата по патентным спорам 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, с изменениями и дополнениями, внесенными приказом Роспатента от 11.12.2003 № 164, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 18.12.2003, регистрационный № 5339 рассмотрела возражение от 07.09.2005, поданное Закрытым акционерным обществом «Компания Конек-97», Москва (далее – заявитель), на решение экспертизы от 24.06.2005 об отказе в регистрации товарного знака по заявке № 2002732518/50, при этом установлено следующее.

По заявке № 2002732518/50 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака словесное обозначение «БОСКО». Правовая охрана товарному знаку испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 25 и услуг 35, 42, 43, 44 классов МКТУ, указанных в перечне.

Согласно описанию, приведенному в заявке, словесное обозначение «БОСКО» представляет собой фантазийное слово в стандартном шрифтовом исполнении, выполненное буквами русского алфавита.

Экспертизой принято решение об отказе в регистрации товарного знака, поскольку заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее – Закон) и пунктов 2.4 (1) и 14.4.2.2 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Роспатента от 29.11.1995, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.12.1995 за № 989, введенные в действие 29.02.1996, с изменениями и дополнениями (далее – Правила).

Нарушение указанных требований обосновывается в решении экспертизы тем, что был выявлен тождественный товарный знак, препятствующий его регистрации, а именно, словесный товарный знак «БОСКО», зарегистрированный

на имя фирмы «7 Гранд энд Компани СА», Люксембург, по свидетельству № 262371 с приоритетом от 19.12.2001 в отношении однородных товаров и услуг.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 07.09.2005 заявитель выразил свое несогласие с решением экспертизы, мотивируя следующим:

- Заявителю принадлежит товарный знак «BOSKO» по свидетельству № 152945, транслитерацией которого и является заявленное обозначение;

- Фактически сама регистрация противопоставленного товарного знака БОСКО была произведена с нарушением положения пункта 1 статьи 7 Закона, поскольку на тот момент существовал товарный знак сходный с ними до степени смешения, зарегистрированный в отношении однородных товаров;

- Заявителем подано возражение против регистрации противопоставленного товарного знака № 262371, поскольку оно является фонетически тождественным с товарным знаком BOSCO по свидетельству № 152945;

На основании изложенного заявитель просит отменить решение экспертизы от 24.06.2005 и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении заявленного перечня товаров 25 и услуг 35, 42, 43 и 44 классов МКТУ.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения не убедительными.

С учетом даты поступления заявки (20.12.2002) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутые Закон и 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 с товарными знаками, ранее зарегистрированными или заявленными на регистрацию в Российской Федерации на имя другого лица в отношении однородных товаров.

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 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и комбинированными обозначениями, в композиции, которых входят словесные элементы.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты 1 - 3) Правил.

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.

По фонетическому фактору и графическому написанию заявленное обозначение «БОСКО» и противопоставленный товарного знака «БОСКО» по свидетельству № 262371 являются тождественными.

Отсутствие сведений о семантическом значении сравниваемых обозначений не позволяет произвести оценку по данному фактору сходства словесных обозначений.

Обращение к перечням товаров и услуг, в отношении которых испрашивается правовая охрана заявленного обозначения в качестве товарного знака и в отношении которых охраняется противопоставленный товарный знак, показывает следующее. Товары 25 класса МКТУ и услуги 35, 42, 43, и 44 классов МКТУ, указанные в перечнях, частично совпадают или являются однородными товарами/услугами. Однородность товаров и услуг правообладателем не оспаривается.

Доводы заявителя относительно того, что заявителю принадлежит товарный знак «BOSKO» по свидетельству № 152945, и то, что им подано возражение против регистрации противопоставленного товарного знака № 262371, не могут быть приняты во внимание, поскольку, на дату подачи возражения, не снимают оснований для отказа предусмотренных пунктом 1 статьи 7 Закона.

Резюмируя изложенное выше, вывод экспертизы, сделанный в решении от 24.06.2005, является правомерным.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

Отказать в удовлетворении возражения от 07.09.2005 и оставить в силе решение экспертизы от 24.06.2005.