

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 22.05.2014, поданное компанией Коломбина С.А., Республика Колумбия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012724211, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2012724211 с приоритетом от 16.07.2012 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено



комбинированное обозначение , включающее в свой состав расположенные в центральной части знака словесные элементы «BON BON BUM», выполненные оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита в красной, желтой и зеленой цветовой гамме. Словесный элемент «BUM» расположен под словесными элементами «BON BON». В левом верхнем углу знака расположена изогнутая полоса синего цвета, на которой оригинальным шрифтом буквами латиницы белого цвета выполнен словесный элемент «Colombina». С правой стороны изогнутая лента заканчивается ромбом красного цвета, в котором расположен полумесяц белого цвета с сидящей на нем фигуркой девушки синего цвета.

Роспатентом 14.03.2014 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 по причине его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарными знаками, включающими словесные элементы «БОН-БОН» / «BON-BON» (свидетельства №128919 с приоритетом от 27.09.1993 и №136592 с приоритетом от 06.07.1994), ранее зарегистрированными в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ на имя ОАО «Рот Фронт», 113184, 2-й Новокузнецкий пер., 13/15.

В поступившем в палату по патентным спорам возражении от 22.05.2014 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к следующему:

- сравниваемые обозначения отличаются по фонетическому критерию сходства ввиду различного состава, количества, последовательности слов, слогов и звуков в сравниваемых обозначениях;

- наличие в заявленном обозначении словесных элементов «COLOMBINA» и «BUM» придает ему характерное звучание, совершенно отличное от звучания противопоставленных товарных знаков;

- заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки производят различное зрительное впечатление;

- противопоставленные товарные знаки не имеют семантического значения в русском и английском языках, в свою очередь заявленное обозначение является фантазийным, при этом семантическим значением обладает словесный элемент «BUM», а все словосочетание может переводиться как «КОЛОМБИНА БОН БОН ЛЕНТЯЙ», где элемент «COLOMBINA» является частью фирменного наименования заявителя.

- обозначение «COLOMBINA» является товарным знаком заявителя (товарный знак COLOMBINA зарегистрирован в России с 2005 года за номером

регистрации №284778 с приоритетом от 17.10.2002), и именно на этом элементе будет, в первую очередь, акцентироваться внимание потребителей;

- таким образом, проведя анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков по всем трем критериям, можно сделать вывод об отсутствии сходства товарных знаков до степени смешения.

Принимая во внимание изложенное, заявитель просит отменить решение Роспатента от 14.03.2014 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 30 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия палаты по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, необсудительными.

С учетом даты (16.07.2012) поступления заявки №2012724211 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 пунктом 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с:

1) товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной;

2) 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 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.

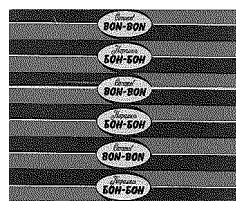


Заявленное обозначение  по заявке №2012724211 является комбинированным, включает в свой состав расположенные в центральной части знака словесные элементы «BON BON BUM», выполненные оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита в красной, желтой и зеленой цветовой гамме. Словесный элемент «BUM» расположен под словесными элементами «BON BON». В левом верхнем углу знака расположена изогнутая полоса синего цвета, на которой оригинальным шрифтом буквами латиницы белого цвета выполнен словесный элемент «Colombina». С правой стороны изогнутая лента заканчивается

ромбом красного цвета, в котором расположен полумесяц белого цвета с сидящей на нем фигуркой девушки синего цвета. Регистрация заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 30 класса МКТУ «лоллипоп (леденцы на палочке, леденцовая карамель) с наполнителем из жевательной резинки или без наполнителя».

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех товаров 30 класса МКТУ основано на наличии сходных до степени смешения товарных знаков по свидетельствам №128919 [1], №136592 [2].

Противопоставленный товарный знак **БОН-БОН** по свидетельству №128919 [1] является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами кириллицы. Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 30 класса МКТУ, в частности, «кондитерские изделия».



Противопоставленный товарный знак [2] по свидетельству №136592 является комбинированным, представляет собой словесно-графическую композицию, включающую графический элемент в виде чередующихся полос и овалов, причем в овалах расположены словесные элементы «Caramel BON-BON», «Карамель БОН-БОН», выполненные оригинальным шрифтом кириллицы и латиницы. Словесные элементы «Caramel» и «Карамель» расположены над словесными элементами «BON-BON» и «БОН-БОН» и исключены из правовой охраны. Товарный знак зарегистрирован в красном, черном и бронзовом цветовом сочетании в отношении товаров 30 класса МКТУ «карамель».

Товары 30 класса МКТУ, указанные в перечнях заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков, представляют собой кондитерские изделия – карамельные конфеты, т.е. соотносятся как род/вид. Указанное обуславливает вывод об однородности этих товаров и заявителем не оспаривается.

Анализ заявленного обозначения показал, что оно включает в свой состав в качестве индивидуализирующего элемента не имеющее смыслового значения

словесное обозначение «BON BON». Ввиду того, что элемент «BON BON» выполнен крупным шрифтом и расположен в центральной части обозначения, он акцентирует на себе внимание потребителя в первую очередь и воспринимается в качестве доминирующего элемента. Словесный элемент «BON BON» не связан синтаксически с другими словесными элементами знака, занимающими периферийное положение в его составе и являющимися лексическими единицами английского и итальянского языков («BUM» в переводе с английского языка означает: 1. бездельник, лентяй; 2. бродяга; 3. заядлый болельщик, см. <http://slovari.yandex.ru>), а «Colombina» (в переводе с итальянского языка: 1. голубка; Коломбина (венецианская маска комедии дель арте); 3. наивная девушка, см. <http://slovari.yandex.ru>)).

В свою очередь противопоставленные товарные знаки [1], [2] также включают в свой состав словесный элемент «BON-BON» или его транслитерацию «БОН-БОН» в качестве основного или единственного индивидуализирующего элемента знаков.

Наличие в составе заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1], [2] тождественных по звучанию доминирующих словесных элементов «BON BON» / «BON-BON» / «БОН-БОН» обуславливает вывод о фонетическом сходстве сравниваемых обозначений.

Ввиду отсутствия смыслового значения фонетически тождественных словесных элементов «BON BON» / «BON-BON» / «БОН-БОН» не представляется возможным провести их анализ по семантическому критерию сходства.

В части графического критерия сходства следует отметить, что сравниваемые обозначения отличаются визуально, однако, фонетическое тождество доминирующих словесных элементов «BON BON» / «BON-BON» / «БОН-БОН», входящих в их состав, позволяет сделать вывод о второстепенности графического критерия сходства при восприятии заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1], [2].

Таким образом, принимая во внимание установленное фонетическое тождество доминирующих словесных элементов, входящих в состав сравниваемых обозначений, и однородность товаров 30 класса МКТУ, для маркировки которых они предназначены, можно сделать вывод о сходстве заявленного обозначения и противопоставленного товарных знаков [1], [2] до степени их смешения в целом.

То есть при маркировке товаров 30 класса МКТУ сравниваемыми обозначениями с доминирующими словесными элементами «BON BON» / «BON-BON» / «БОН-БОН» у потребителя может возникнуть представление об их принадлежности одному источнику происхождения, что не соответствует действительности.

Что касается доводов возражения о наличии у заявителя прав на товарный знак «Colombina» и одноименное фирменное наименование, то необходимо отметить, что факт наличия исключительного права на данное обозначение не является основанием для регистрации в качестве товарного знака обозначения, в состав которого включен доминирующий словесный элемент «BON BON».

Все вышеизложенное обуславливает правомерность выводов экспертизы, изложенных в решении Роспатента от 14.03.2014, о несоответствии заявленного обозначения положениям пунктов 6 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения от 22.05.2014, оставить в силе решение Роспатента от 14.03.2014.