

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, рассмотрела возражение от 10.06.2014, поданное компанией Thomas Schlereth, Германия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 06.03.2014 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1126791, при этом установлено следующее.

Правовая охрана на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1126791, произведенной Международным Бюро ВОИС 25.07.2012 на имя заявителя, испрашивается в отношении товаров 25, 28 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Знак по международной регистрации №1126791 представляет собой

обозначение , включающее слово «BANZAI», выполненное оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, расположенными по окружности.

Решение Роспатента от 06.03.2014 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что знак по международной регистрации №1126791 не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, поскольку сходен до степени смешения:

- с комбинированным товарным знаком, включающим слово «БАНЗАЙ», по свидетельству №264166 [1], ранее зарегистрированным на имя другого лица в отношении однородных товаров 25, 28 классов МКТУ;

- с комбинированным обозначением со словом «БАНЗАЙ» по заявке №2011726771 [2], по которой вынесено решение о регистрации товарного знака в отношении однородных товаров 28 класса МКТУ.

Сходство знаков определено на основании фонетического и семантического критериев сходства словесных элементов «BANZAI» и «БАНЗАЙ».

Фонетическое сходство выражается в наличии близких и совпадающих звуков и одинаковом расположении близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу. Семантическое сходство обусловлено тем, что в переводе на русский язык слово «BANZAI» обозначает возглас «банзай!, ура!, да здравствует!».

В заключении по результатам экспертизы отмечено, что возможность смешения знаков в гражданском обороте обуславливается тем, что товары, в отношении которых испрашивается правовая охрана знака по международной регистрации, являются однородными с товарами, в отношении которых произведена регистрация противопоставленных знаков, так как они имеют одно назначение, условия сбыта и круг потребителей.

В поступившем в палату по патентным спорам возражении от 10.06.2014 заявитель выразил свое несогласие с вышеуказанным решением Роспатента.

Возражение содержит анализ сходства знака «BANZAI» по международной регистрации №1126791 с противопоставленными товарными знаками [1] – [2], на основании которого заявитель пришел к выводу об отсутствии сходства между ними в силу того, что сравниваемые знаки существенно отличаются по общему зрительному впечатлению, поскольку в противопоставленных знаках присутствуют изобразительные элементы, выполненные в яркой цветовой гамме, привлекающей внимание потребителей, а при написании словесных элементов в сравниваемых знаках использованы буквы разных алфавитов различной стилизации и цветовой гаммы.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1126791 только в отношении товаров 28 класса МКТУ «Planches à roulettes» (скейборды).

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, палата по патентным спорам считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (25.07.2012) международной регистрации правовая база для оценки охраноспособности 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с требованиями пункта 6(2) 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.

Согласно пункту (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 (14.4.2.2) Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) - (в) указанного пункта.

Согласно пункту (14.4.2.4) Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и 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.

Согласно пункту (14.4.3) Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Знак по международной регистрации №1126791, как указано выше, представляет собой комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «BANZAI», выполненный оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №264166 [1] представляет собой комбинированное обозначение , доминирующее положение в котором занимает словесный элемент «БАНЗАЙ», выполненный строчными буквами русского алфавита с первой заглавной, стилизованными под рукописный текст. Товарный знак охраняется, в частности, в отношении товаров 25, 28 классов МКТУ. Срок действия регистрации продлен до 20.09.2022.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №514249 (заявка №2011726771) [2] также представляет собой комбинированное обозначение , доминирующее положение в котором занимает словесный элемент «БАНЗАЙ». Товарный знак охраняется, в частности, в отношении товаров 28 класса МКТУ «доски роликовые для катания».

Сравнительный анализ знака по международной регистрации и противопоставленных товарных знаков показал следующее.

Анализ лексических словарей основных европейских языков показал, что в английском и французском языках слово «BANZAI» является междометием - банзай!, ура!, да здравствует!, которое изначально использовалось в Японии в

качестве приветствия императору и пожелания ему долгих лет жизни (см. Яндекс.Словари).

Сходство знака по международной регистрации №1126791 и противопоставленных товарных знаков определяется фонетическим и семантическим тождеством словесных элементов «BANZAI» и «БАНЗАЙ», занимающих доминирующее положение в композиции знаков. Следует отметить, что некоторые визуальные отличия не влияют на общий вывод о сходстве сравниваемых обозначений, поскольку основную индивидуализирующую роль в них играют словесные элементы, занимающие доминирующее положение.

Однородность товаров 25, 28 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается правовая охрана на территории Российской Федерации знака по международной регистрации №1126791, и товаров 25, 28 классов МКТУ, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки [1] – [2], определяется их совпадением по роду, виду и назначению.

В силу изложенного знак «BANZAI» по международной регистрации №1126791 в целом ассоциируется с противопоставленными товарными знаками, несмотря на отдельные отличия между ними, что позволяет сделать вывод об их сходстве до степени смешения.

Что касается просьбы заявителя об ограничении перечня товаров, в отношении которых испрашивается правовая охрана, только товарами 28 класса МКТУ «Planches à roulettes», то она не может снять вышеуказанные препятствия для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации, поскольку правовая охрана противопоставленных сходных товарных знаков [1] – [2] распространяется на однородные товары 28 класса МКТУ.

Таким образом, решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1126791 следует признать обоснованным.

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

отказать в удовлетворении возражения от 10.06.2014 и оставить в силе решение Роспатента от 06.03.2014.