

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 05.07.2011 на решение федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2010715544/50, поданное Макиевым Игорем Георгиевичем, г.Владикавказ (далее – заявитель), при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2010715544/50 с приоритетом от 13.05.2010 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 32 и 33 классов МКТУ.

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака заявлен объемный товарный знак, представляющий собой емкость для жидкости, со словесным элементом «Будьмо». Правовая охрана испрашивается в сочетании бирюзового, черного и серого цветов.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 20.06.2011 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленному обозначению не может быть предоставлена правовая охрана в отношении всех товаров 32 и 33 классов МКТУ на основании пункта 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Заключение мотивированно тем, что словесный элемент заявленного объемного обозначения сходен до степени смешения с товарными знаками «БУДЕМ», «BOODEM»

по свидетельствам №№241900, 281564, имеющими более ранний приоритет, зарегистрированными на имя другого лица в отношении однородных товаров.

А также форма объемного элемента заявленного обозначения обусловлена ее функциональным назначением и на основании пункта 1 статьи 1483 не обладает различительной способностью.

В Палату по патентным спорам 13.07.2011 поступило возражение, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента от 20.06.2011, доводы которого сводятся к следующему:

- сравниваемые знаки не сходны по фонетическому критерию сходства;
- сопоставляемые обозначения создают разное зрительное впечатление;
- словесный элемент «БУДЬМО» заявленного обозначения отличается по смыслу от словесных элементов «БУДЕМ» и «BOODEM», в силу различия заложенных в сравниваемые обозначения идей.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении товаров 32 и 33 классов МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (13.05.2010) приоритета заявки №2010715544 правовая база для оценки охраноспособности обозначения включает Гражданский кодекс Российской Федерации и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным в Минюсте России 25.03.2003 г., рег. №4322, введенные в действие с 10.05.2003, (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

Согласно пункту (2.3.1) Правил к таким обозначениям относятся, в частности, трехмерные объекты, форма которых обусловлена исключительно функциональным назначением.

На основании 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 каким-либо из товарных знаков, допускается только с согласия правообладателя.

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 14.4.2.4. комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

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

В соответствии с пунктом 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) настоящего пункта.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) настоящего 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. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение является комбинированным, представляющим собой реалистическое изображение бутылки, на которой расположена этикетка со словесным элементом «БУДЬМО», выполненным оригинальным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 32 и 33 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак «BOODEM» по свидетельству №281564 является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита [1]. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 32 и 33 классов МКТУ, приведенных в перечне.

Противопоставленный знак «БУДЕМ» по свидетельству №241900 является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Заявленное обозначение как указывалось выше, представляет собой объемное изображение бутылки, то есть упаковки для жидких товаров. При этом охрана товарного знака испрашивается для алкогольных и безалкогольных напитков, которые в силу своих свойств реализуются в такого вида упаковке. Таким образом, объемный элемент заявленного обозначения обусловлен исключительно его функциональным назначением (хранение жидких и сыпучих продуктов), указанных в перечне, при этом выемки, расположенные в нижней части бутылки, имеют форму, предназначенную для удобства держания бутылки в руке, поэтому он является неохраноспособным на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Что касается словесного элемента, то он является определяющим при восприятии заявленного обозначения. В связи с этим правомерно сравнение данного словесного элемента и противопоставленных словесных товарных знаков «БУДЕМ/BOODEM».

Сходство сравниваемых обозначений «БУДЕМ/БУДЬМО» обусловлено семантическим сходством словесных обозначений, так слово «будьмо» в украинском языке имеет значение «будем» (см. <http://translate.google.ru>) . Таким образом, сравниваемые обозначения сходны по семантическому критерию сходства, в силу подобия заложенных в обозначениях понятий.

Словесные обозначения «будьмо/будем/boodem» сходны по фонетическому критерию сходства, так как у них совпадают начальные части «буд», одинаковый состав согласных (б-д-м).

Действительно, сравниваемые обозначения имеют графические различия, которые позволяют признать убедительным довод возражения об отсутствии визуального сходства. Вместе с тем, отличие по данному признаку сходства не оказывает решающего влияния на вывод о сходстве знаков, обусловленный семантическим и фонетическим сходством словесных обозначений, которое способно привести к смешению знаков потребителями однородных товаров.

Анализ однородности товаров МКТУ показал, что заявленные товары 32 и 33 классов МКТУ являются однородными товарам 32 и 33 классов МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленным товарным знакам, поскольку часть из них полностью совпадает, а другие соотносятся как род/вид.

Учитывая изложенное, заявленное обозначение является сходным до степени смешения с противопоставленными товарными знаками по свидетельствам №№281564, 241900 в отношении однородных товаров 32 и 33 классов МКТУ, и, соответственно, решение Роспатента от 20.06.2011 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2010715544 следует признать правомерным.

Вместе с тем, правообладатель противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №№281564, 241900 предоставил согласие на регистрацию заявленного обозначения на имя заявителя, в отношении товаров 32 и 33 классов МКТУ, которое устраняет препятствие для регистрации товарного знака по заявке №2010715544.

С учетом данных обстоятельств, заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака как не противоречащее требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу

удовлетворить возражение от 13.07.2011, отменить решение Роспатента от 20.06.2011, зарегистрировать товарный знак по заявке №2010715544, в отношении товаров 32 и 33 классов МКТУ.