

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 18.04.2011, поданное ООО «Трейд-Импорт» г.Пермь (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – решение Роспатента) от 24.03.2011 об отказе в государственной регистрации товарного знака «БАРСИК BARSİK» по заявке №2010706038, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке № 2010706038 с приоритетом от 01.03.2010 заявлено на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 28 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно описанию, приведенному в материалах заявки, в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «БАРСИК BARSİK», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского и латинского алфавитов в две строки.

Решение Роспатента от 24.03.2011 об отказе в государственной регистрации товарного знака «БАРСИК BARSİK» по заявке №2010706038 было принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в соответствии с положениями пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение «БАРСИК BARSİK» сходно до степени смешения с товарными знаками «БАРС» по свидетельству № 288741 [1] и «АК БАРС» по свидетельству №305452 [2], ранее

зарегистрированными на имя других лиц в отношении однородных товаров 28 класса МКТУ.

В возражении от 18.04.2011, поступившем в Палату по патентным спорам, заявителем выражено несогласие с решением Роспатента.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- позиция экспертизы не соответствует критериям оценки тождества и сходства, а также противоречит практике рассмотрения аналогичных обозначений;
- сравниваемые знаки имеют различную семантику, что является основанием для возможности их регистрации в качестве товарных знаков, остальные критерии оценки тождества и сходства также различны;
- товары 28 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, являются дорогостоящими товарами долгосрочного пользования, поэтому имеют низкую степень вероятности их смешения.
- заявитель является правообладателем тождественного товарного знака «БАРСИК BARSİK» по свидетельству №318528, зарегистрированного в отношении товаров 12 класса МКТУ, часть которых являются однородными с товарами 28 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака по заявке №2010706038.

Кроме того, в возражении приведены ссылки на зарегистрированные в отношении тождественных товаров и услуг обозначения, представляющие собой различные уменьшительно-ласкательные формы наименований животных.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 24.03.2011 и зарегистрировать товарный знак «БАРСИК BARSİK» по заявке №2010706038.

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (01.03.2010) поступления заявки №2010706038 на регистрацию товарного знака, правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя 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 №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, словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

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 (14.4.3) 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.

В качестве товарного знака, как указано выше, заявлено словесное обозначение «БАРСИК BARSİK», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского и латинского алфавитов в две строки.

Противопоставленный товарный знак «БАРС» [1] представляет собой обозначение, выполненное оригинальным шрифтом строчными буквами русского

алфавита. В качестве неохраняемого элемента он включает буквенное сочетание «ТМ».

Противопоставленный товарный знак «АК БАРС» [2] представляет собой комбинированное обозначение, включающее изображение головы белого барса с разинутой пастью, на фоне которого расположены в две строки словесные элементы «АК БАРС», выполненные шрифтом, близким к стандартному, заглавными буквами русского алфавита зеленого и красного цветов. Знак охраняется в черном, белом, синем, зеленом, красном цветовом сочетании.

Анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков показал следующее.

Сходство заявленного обозначения с противопоставленным товарным знаком «БАРС» [1] обусловлено их фонетическим сходством (фонетическое вхождение в заявленное обозначение «БАРСИК»), а семантическое сходство - подобием заложенных понятий и идей, поскольку слово БАРСИК представляет собой уменьшительно-ласкательную форму от слова БАРС.

Довод заявителя о том, что слово БАРСИК «...однозначно ассоциируется с уменьшительно-ласкательным кошачьим именем или просто с нарицательным названием для незатейливых кошек» нельзя признать убедительным, поскольку в качестве нарицательного названия слово БАРСИК отсутствует в толковых словарях русского языка, а в качестве уменьшительно-ласкательной формы оно образовано от слова БАРС. Кроме того, следует отметить, что слово БАРС может использоваться в качестве клички наряду со словом БАРСИК.

Таким образом, сравниваемые обозначения вызывают у потребителя сходные ассоциации с животным семейства кошачьих.

Установленное сходство словесных элементов сравниваемых знаков по фонетическому и семантическому критериям сходства определяет общий вывод о сходстве знаков, несмотря на различия в их визуальном восприятии. Однородность товаров 28 класса МКТУ, указанных в перечнях заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков, обусловлена их совпадением по роду, виду и назначению.

Что касается сходства заявленного обозначения с противопоставленным товарным знаком [2], то, поскольку словосочетание «АК БАРС» (в переводе с татарского – белый барс) в отношении спортивных товаров, включенных в 28 класс МКТУ, имеет стойкие ассоциации с известным казанским хоккейным клубом, который был основан в г. Казани в 1956 году (см. официальный сайт клуба www.ak-bars.ru), нет оснований для вывода о семантическом сходстве этого товарного знака с заявленным обозначением в силу ассоциативных различий между ними.

С точки зрения фонетики словосочетание АК БАРС также нельзя признать сходным со словом БАРСИК, поскольку они различаются количеством слов, слогов и звуков, их расположением по отношению друг к другу, отсутствием фонетического вхождения одного обозначения в другое.

Противопоставленный товарный знак [2] и заявленное обозначение имеют также визуальные различия, формирующие разное общее зрительное впечатление от восприятия этих знаков.

В силу изложенного можно сделать вывод об отсутствии сходства до степени смешения заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [2].

Вместе с тем, установленное сходство до степени смешения заявленного обозначения с противопоставленным товарным знаком [1] по свидетельству №288741 позволяет признать обоснованным решение Роспатента от 24.03.2011 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2010706038.

В отношении ссылки заявителя на другие регистрации коллегия отмечает, что в Российской Федерации не существует прецедентного права, и при вынесении решения о регистрации товарного знака учитываются конкретные обстоятельства по каждому делу в отдельности.

По окончании рассмотрения возражения от заявителя в Федеральный институт промышленной собственности поступило особое мнение от 08.06.2011, доводы которого сводятся к мотивам возражения, анализ которых дан в настоящем заключении.

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

отказать в удовлетворении возражения от 18.04.2011 и оставить в силе решение Роспатента от 24.03.2011.