

Палата по патентным спорам в порядке, установленном 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, рассмотрела возражение от 15.06.2004, поданное АРКОР С.А.И.К., Республика Аргентина (далее – заявитель), на решение экспертизы от 23.03.2004 об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака (далее – решение экспертизы) по заявке №2002702096/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2002702096/50 с приоритетом от 16.01.2002 заявлено на регистрацию на имя АРКОР С.А.И.К., Республика Аргентина в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне.

В качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, представляющее собой квадрат, на фоне которого расположены изобразительные и словесные элементы, в том числе словесные элементы «БИГ БИГ», «Big Big» и «Arcor», выполненные, соответственно, буквами русского и латинского алфавитов.

Регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака испрашивается в желтом, темно-желтом, белом, красном, оранжевом, черном, темно-синем, зеленом, розовом, голубом цветовом сочетании.

Решение экспертизы от 23.03.2004 об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака мотивировано несоответствием требованиям пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 № 3520-1, введенного в действие 17.10.1992 (далее — Закон).

Указанный вывод обосновывается тем, что заявленное обозначение, по мнению экспертизы, является сходным до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя другого лица в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ товарным знаком «БИГ» по свидетельству №183864.

В возражении от 19.01.2005 заявитель выразил свое несогласие с решением экспертизы по следующим причинам:

- сопоставляемые знаки отличаются по общему зрительному впечатлению, поскольку заявленное обозначение является комбинированным;
- словесные части сравниваемых обозначений «БИГ БИГ», «Big Big», «Arcor» и «БИГ» содержат различное количество словесных элементов, в связи с чем отличаются фонетически;

— противопоставленный знак «БИГ» не имеет семантического значения в русском языке, а слово «big» в переводе с английского языка означает «большой, высокий, широкий и т.д.».

На основании изложенного заявителем выражена просьба о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех товаров, указанных в перечне.

К возражению приложена копия страниц Нового англо-русского словаря, М., «Русский язык», 1998 [1].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения необсужденными по следующим причинам.

В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 11.12.2002 №166-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» и с учетом даты (16.01.2002) поступления заявки №2002702096/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности включает в себя указанный выше Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 29.02.95, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.12.95, регистрационный №989, и введенные в действие 29.02.96 (далее – 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, в частности, 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 14.4.2.4. Правил комбинированные обозначения сравниваются:

- с комбинированными обозначениями;
- 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 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении (пункт 14.4.2.4 Правил).

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 ТЗ при установлении однородности товаров учитывается возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю, если они обозначены тождественными или сходными товарными знаками. 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 комбинированное обозначение по заявке №2002702096/50 представляет собой квадрат, на фоне которого расположены изобразительные и словесные элементы, в том числе словесные элементы «БИГ БИГ», «Big Big» и «Arcor», выполненные, соответственно, буквами русского и латинского алфавитов.

Наиболее значимым элементом обозначения являются словесные элементы «БИГ БИГ», «Big Big», поскольку они расположены в центре знака, имеют достаточно большой размер, а также повторяются, благодаря чему запоминаются потребителем.

Словесный элемент «Arcor» не оказывает решающего влияния при восприятии обозначения в целом, поскольку выполнен более мелким шрифтом и имеет периферийное расположение.

Таким образом, восприятие заявленного обозначения характеризуется восприятием его доминирующих словесных элементов «БИГ БИГ», «Big Big».

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №183864 представляет собой словесное обозначение «БИГ», выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

Анализ звукового сходства словесных элементов «БИГ БИГ», «Big Big» и «БИГ» сопоставляемых знаков показал, что они имеют высокую степень сходства, так как элементы «БИГ/Big» являются фонетически тождественными.

Отсутствие смыслового значения слова «БИГ» не позволяет оценить сравниваемые обозначения по семантическому фактору сходства. Вместе с тем, фонетическое тождество словесных элементов «БИГ/Big» позволяет воспринимать слово «БИГ» в качестве транслитерации значимого слова английского языка «big» [1].

Различие в графическом исполнении сопоставляемых словесных элементов (использование различных шрифтов), а также наличие в заявленном обозначении изобразительных элементов, не оказывают решающего влияния при определении сходства знаков в целом в силу наличия высокой степени фонетического сходства их доминирующих элементов.

Таким образом, доминирующие словесные элементы сопоставляемых знаков и, следовательно, знаки в целом являются сходными.

Анализ перечней товаров 30 класса МКТУ, в отношении которых произведена регистрация товарного знака по свидетельству №183864 и заявлено обозначение по заявке №2002702096/50, показал их полное тождество, что заявителем не оспаривается.

В связи с этим, вывод экспертизы о том, что заявленное обозначение по заявке №2002702096/50 и противопоставленный знак по свидетельству №183864 являются сходными до степени их смешения в отношении однородных товаров, что, соответственно, противоречит требованиям пункта 1 статьи 7 Закона, является правомерным.

Учитывая изложенное Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 15.06.2004 и оставить в силе решение экспертизы от 23.03.2004.