

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 30.01.2014, поданное компанией Abena Holding A/S, Дания (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2012704201, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2012704201 с приоритетом от 16.02.2012 было заявлено на государственную регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 05 класса МКТУ «пеленки детские бумажные» и товаров 16 класса МКТУ «салфетки детские бумажные; бумага для бытовых целей; кухонные рулонные полотенца; туалетная бумага; полотенца для рук в листах или рулонах; салфетки; салфетки под столовые приборы и обертки / обложки бумажные».

Согласно материалам заявки заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «BAMBO Nature», выполненное оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 30.10.2013 об отказе в государственной регистрации товарного знака, мотивированное в заключении по результатам экспертизы несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарными знаками «BAMBU» по свидетельству

№ 416381 и «BAMBI» по свидетельству № 415637, зарегистрированными на имя других лиц и имеющими более ранний приоритет, в отношении товаров 05 и 16 классов МКТУ, однородных товарам 16 класса МКТУ противопоставленных регистраций товарных знаков.

Вывод экспертизы о сходстве знаков основан на фонетическом критерии сходства сравниваемых обозначений.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 30.01.2014, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 30.10.2013. Доводы возражения сводятся к следующему:

- 1) заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки не являются сходными по фонетическому критерию сходства сравниваемых обозначений, так как они отличаются количеством слов, слогов и звуков и составом звуков;
- 2) заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки не являются сходными по графическому критерию сходства сравниваемых обозначений, так как они отличаются цветовым и шрифтовым исполнением, количеством слов и букв и составом букв;
- 3) заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки не являются сходными по семантическому критерию сходства сравниваемых обозначений, так как слово «BAMBO» является фантазийным, слово «BAMBU» в переводе с итальянского и испанского языков означает «бамбук», а слово «BAMBI» в переводе с немецкого языка означает «Бэмби (оленок)»;
- 4) заявитель ограничивает перечень товаров, для которого испрашивается регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака, только товарами 05 класса МКТУ «пеленки детские бумажные», которые не являются однородными товарам 16 класса МКТУ противопоставленной регистрации товарного знака по свидетельству № 416381, так как они представляют собой разный вид товаров, имеют разное назначение, разный

круг потребителей, разные условия сбыта и не являются взаимозаменяемыми;

- 5) правообладателем противопоставленного товарного знака по свидетельству № 415637 (компанией DISNEY ENTERPRISES, INC., а Delaware corporation, Соединенные Штаты Америки) было выражено согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя, в частности, в отношении товаров 05 класса МКТУ «пеленки детские бумажные», в связи с чем им было предоставлено заявителю соответствующее письмо-согласие от 07.11.2013.

На основании изложенного заявителем была выражена просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака только в отношении товаров 05 класса МКТУ «пеленки детские бумажные».

К возражению был приложен оригинал вышеупомянутого письма-согласия от 07.11.2013 [1].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия Палаты по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (16.02.2012) 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 от 05.03.2003 № 32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. № 4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с абзацем 1 и подпунктом 2 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.

В соответствии с абзацем 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного

до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, 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 14.4.2.2 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) 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. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «BAMBO Nature», выполненное оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Предоставление правовой охраны заявленному обозначению в качестве товарного знака с приоритетом от 16.02.2012 испрашивается, согласно возражению, только в отношении товаров 05 класса МКТУ «пеленки детские бумажные».

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 416381 с приоритетом от 14.11.2008 представляет собой комбинированное обозначение, в состав которого входит словесный элемент «BAMBU», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Данный товарный знак зарегистрирован, в частности, в отношении товаров 16 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 415637 с приоритетом от 03.08.2006 представляет собой словесное обозначение «BAMBI», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Данный товарный знак зарегистрирован, в частности, в отношении товаров 16 класса МКТУ.

Сопоставительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №№ 416381 и 415637 показал, что они ассоциируются друг с другом в целом в силу наличия в их составе фонетически сходных слов «BAMBO», «BAMBU» и «BAMBI», имеющих одинаковый состав согласных и близкий состав гласных звуков и совпадающие звукосочетания.

Коллегия Палаты по патентным спорам при сравнительном анализе заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков исходила из того, что решающее значение при их восприятии в целом имеет фонетический фактор, на основе которого и установлено сходство данных знаков.

Сходство знаков усиливается и за счет того, что указанные слова выполнены буквами одного и того же (латинского) алфавита.

При этом некоторые отличия сравниваемых знаков по графическому критерию сходства обозначений (отличия в цветовом и шрифтовом исполнении, составе букв, наличие в знаках иных слов и/или изобразительных элементов), а также по семантическому критерию сходства обозначений (слово «BAMBO» является фантазийным, слово «BAMBU» в переводе с итальянского и испанского языков означает «бамбук», слово «BAMBI» в переводе с немецкого языка означает «Бэмби (оленок)», см. Интернет-портал «Яндекс: Словари / ABBYY Lingvo») играют лишь второстепенную роль при восприятии данных знаков в целом.

Следует отметить, что для констатации сходства обозначений наличие сходства по всем критериям (визуальный, звуковой, смысловой) не обязательно (подпункт (г) пункта 14.4.2.2 Правил).

Изложенное выше позволяет сделать вывод о том, что заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки, несмотря на их отдельные отличия, ассоциируются друг с другом в целом и, следовательно, являются сходными.

Вместе с тем, товары 05 класса МКТУ «пеленки детские бумажные», в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению, и товары 16 класса МКТУ «бумага туалетная; белье столовое бумажное; изделия из целлюлозы, включенные в 16 класс; салфетки бумажные для снятия грима; салфетки косметические бумажные», в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак по свидетельству № 416381, не являются однородными, так как они представляют собой разные виды товаров, относятся к разным родовым группам товаров, отличаются назначением и областью применения, условиями сбыта, кругом потребителей и не являются взаимозаменяемыми.

Принимая во внимание указанные обстоятельства, а также невысокую степень сходства данных знаков ввиду некоторых графических различий и того, что входящее в заявленное обозначение слово «ВАМВО» является фантазийным, а входящее в противопоставленный товарный знак по свидетельству № 416381 слово «ВАНВU» в переводе с итальянского и испанского языков означает «бамбук», коллегия Палаты по патентным спорам не усматривает наличия принципиальной возможности возникновения у потребителя представления о принадлежности вышеприведенных неоднородных товаров одному производителю.

Следовательно, противопоставленный товарный знак по свидетельству № 416381 не препятствует регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 05 класса МКТУ «пеленки детские бумажные».

В свою очередь, товары 05 класса МКТУ «пеленки детские бумажные», в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению, и товары 16 класса МКТУ «пеленки одноразовые для детей», в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак по свидетельству № 415637, представляют собой один и тот же вид товаров (детские пеленки), то есть они являются однородными.

Данное обстоятельство обуславливает вывод о сходстве заявленного обозначения до степени смешения в отношении указанных однородных товаров с противопоставленным товарным знаком по свидетельству № 415637.

Вместе с тем, правообладателем противопоставленного товарного знака по свидетельству № 415637 (компанией DISNEY ENTERPRISES, INC., а Delaware corporation, Соединенные Штаты Америки) было выражено согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя, в частности, в отношении товаров 05 класса МКТУ «пеленки детские бумажные», что подтверждается соответствующим письмом-согласием от 07.11.2013 [1].

На основании письма-согласия [1], принимая во внимание имеющиеся у сравниваемых знаков различия (различия в цветовом и шрифтовом исполнении, составе букв, разное количество слов), коллегия Палаты по патентным спорам считает возможным в соответствии с абзацем 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса признать то, что противопоставленный товарный знак по свидетельству № 415637 не препятствует регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 05 класса МКТУ «пеленки детские бумажные».

Указанные выше обстоятельства обуславливают вывод об отсутствии оснований для признания заявленного обозначения не соответствующим требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении этих товаров.

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

удовлетворить возражение от 30.01.2014, отменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 30.10.2013 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2012704201.