

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 17.04.2013, поданное Обществом с ограниченной ответственностью Агроптицепредприятием «Черкесское» – птицекомбинатом «Черкесский», Карачаево-Черкесская республика (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2011732831, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2011732831 с приоритетом от 05.10.2011 было заявлено на государственную регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 16, 29, 30, 31 и 32 классов МКТУ.

Согласно материалам заявки заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из словесного элемента «бос», выполненного оригинальным шрифтом буквами русского алфавита красного цвета, из которых буква «б» стилизована под изображение, символизирующее гребешок на голове у птицы, а буква «о» содержит стилизованное изображение пера птицы синего цвета. В указанные изображения букв помещены горизонтальные параллельные линии белого цвета.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 04.03.2013 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 в отношении однородных товаров 16, 29, 30, 31 и 32 классов МКТУ с товарными знаками по свидетельствам №№ 358491 («БОСС»), 281371 («БОСС»), 268994 («БОС»), 65672 («BOSS»), 66951 («BOSS») и со знаками по международным регистрациям №№ 504890 («BOSS»), 978561 («HUGO BOSS»), 604811 («HUGO BOSS»), 637482 («BOSS»), 637658 («HUGO BOSS»), 637483 («HUGO BOSS»), 636997 («HUGO BOSS»), правовая охрана которым была предоставлена на территории Российской Федерации на имя других лиц и имеющими более ранний приоритет.

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

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 17.04.2013, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 04.03.2013. Доводы возражения сводятся к следующему:

- 1) заявитель исключает из указанного в заявке перечня товаров все товары 16 и 30 классов МКТУ;
- 2) заявленное обозначение не является сходным с противопоставленными знаками, зарегистрированными на имя немецкой компании HUGO BOSS и охраняемыми, в частности, в отношении товаров 29, 31 и 32 классов МКТУ, так как они производят разное общее зрительное впечатление, поскольку отличаются графическим исполнением и имеют разный состав букв, выполнены буквами разных алфавитов;
- 3) немецкая компания HUGO BOSS является известным производителем модной одежды и обуви, а заявитель – производителем продуктов питания, для которых и испрашивается регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака, в силу чего отсутствуют какие-либо основания для вывода о существовании принципиальной возможности возникновения у потребителя представления о принадлежности соответствующих товаров одному производителю.

На основании изложенного заявителем была выражена просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака только в отношении указанных в заявке товаров 29, 31 и 32 классов МКТУ.

Изучив материалы дела, коллегия Палаты по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (05.10.2011) 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 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 Правил 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 и 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 14.4.2.3 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: внешняя форма, наличие или отсутствие симметрии, смысловое значение, вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.), сочетание цветов и тонов.

Перечисленные признаки могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

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 комбинированное обозначение в красном, синем и белом цветовом сочетании. В состав данного обозначения входит словесный элемент «бос», выполненный оригинальным шрифтом буквами русского алфавита. Поскольку слово «бос» не содержится в словарях, то оно является фантазийным.

Вместе с тем, следует отметить, что указанное фантазийное слово имеет в рассматриваемом обозначении достаточно высокую степень стилизации его шрифтовых единиц, которая обуславливает восприятие данного слова как оригинального, запоминающегося изображения.

Так, отсутствуют пробелы между соответствующими шрифтовыми единицами, и их объединяют визуально в единую графическую конструкцию также и помещенные в них на одном уровне горизонтальные параллельные линии белого

цвета. При этом первая шрифтовая единица в силу своего графического исполнения не имеет однозначного восприятия только в качестве буквы «б», но может быть воспринята и как цифра «6», и как буква «о», соприкасающаяся сверху с выделенным изображением красной дуги, либо как стилизованное изображение гребешка на голове у птицы. В свою очередь, буква «о» содержит стилизованное изображение пера птицы синего цвета.

Предоставление правовой охраны заявленному обозначению в качестве товарного знака с приоритетом от 05.10.2011 испрашивается, согласно возражению, только в отношении товаров 29, 31 и 32 классов МКТУ.

Поскольку в перечнях товаров противопоставленных регистраций знаков по свидетельствам №№ 358491, 281371, 268994, 65672, 66951 и по международным регистрациям №№ 504890, 978561, 604811 не содержится товаров 29, 31 и 32 классов МКТУ, то данные регистрации знаков не препятствуют государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении испрашиваемого заявителем ограниченного перечня товаров, то есть товаров 29, 31 и 32 классов МКТУ.

Что касается противопоставленных знаков по международным регистрациям №№ 637482, 637658, 637483 и 636997, зарегистрированных на имя компании HUGO BOSS Trade Mark Management GmbH & Co. KG, в частности, в отношении товаров 29, 31 и 32 классов МКТУ, то следует отметить, что они представляют собой словесные обозначения «BOSS», «HUGO BOSS», «BOSS / HUGO BOSS» и «HUGO / HUGO BOSS», выполненные стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Анализ заявленного комбинированного обозначения показал, что в его основу действительно положено слово «бос», которое является фонетически тождественным слову «BOSS». Однако, отмеченные выше оригинальная художественная проработка и неоднозначность прочтения слова «бос» в заявленном обозначении обуславливают его восприятие в целом как единой (неделимой) графической композиции и порождают дополнительные рассуждения,

домысливания и ассоциации, в силу чего указанный элемент теряет свой словесный характер и воспринимается как оригинальное изобразительное обозначение.

Принимая во внимание указанные обстоятельства, коллегия Палаты по патентным спорам исходила из того, что решающее значение при сравнении заявленного обозначения с противопоставленными знаками по международным регистрациям №№ 637482, 637658, 637483 и 636997 имеет именно визуальный фактор.

Сравниваемые знаки различаются цветовым и шрифтовым исполнением, количеством и составом букв (выполнены с использованием букв разных алфавитов), а также наличием в заявленном обозначении оригинальной графической композиции, акцентирующей на себе внимание, в силу чего они в целом производят разное общее зрительное впечатление.

Кроме того, необходимо отметить и то, что сравниваемые знаки не являются сходными и по семантическому критерию сходства обозначений, так как слово «бос», как отмечалось выше, является фантазийным, а слово «BOSS» в переводе с английского языка означает «хозяин, шеф» (см. Интернет-портал «Яндекс: Словари / ABBYY Lingvo»).

Изложенные выше обстоятельства позволяют сделать вывод о том, что заявленное обозначение и противопоставленные знаки по международным регистрациям №№ 637482, 637658, 637483 и 636997 не являются сходными.

Ввиду того, что сравниваемые знаки не являются сходными, отсутствует принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности товаров 29, 31 и 32 классов МКТУ, приведенных в заявке и в противопоставленных регистрациях знаков, одному производителю. Следовательно, отсутствует необходимость проведения анализа данных товаров на предмет их однородности.

Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленные знаки по международным регистрациям №№ 637482, 637658, 637483 и 636997 не являются сходными до степени смешения в отношении соответствующих товаров, что обуславливает вывод об отсутствии оснований для признания заявленного

обозначения не соответствующим требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении указанных в заявке товаров 29, 31 и 32 классов МКТУ.

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

удовлетворить возражение от 17.04.2013, отменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 04.03.2013 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2011732831.