

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения

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 19.02.2014, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Промбизнесгрупп», г. Уфа (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2012703930, при этом установила следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2012703930 с приоритетом от 14.02.2012 на имя заявителя было подано словесное обозначение «БАНЗАЙ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в отношении услуг 39, 41, 43 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

На основании заключения по результатам экспертизы Роспатентом 19.11.2013 принято решение о государственной регистрации товарного знака только в отношении услуг 39, 41 классов МКТУ. Согласно заключению было установлено, что в отношении остальных услуг 43 класса МКТУ заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с комбинированным товарным знаком «БАНЗАЙ»

(свидетельство №495456 с приоритетом от 07.02.2012), зарегистрированным ранее в отношении услуг 43 класса МКТУ на имя Е.В. Ниловой, 170034, г. Тверь-34, ул. Кайкова, 11, кв. 15.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 19.02.2014, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента от 19.11.2013, аргументируя его следующими доводами:

- по мнению заявителя, заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак являются несходными, за счет наличия в противопоставленном товарном знаке графического элемента в виде самурая.

На основании этого заявителем выражена просьба удовлетворить возражение, изменить решение Роспатента от 19.11.2013 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех услуг 39, 41, 43 классов МКТУ.

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

С учетом даты (14.02.2012) поступления заявки №2012703930 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя вышеуказанный 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 (далее – Правила).

В соответствии с 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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарными знаками других лиц, допускается только с согласия правообладателей.

В соответствии с положениями пункта 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями; с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого 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.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2 Правил.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (а) Правил, а именно: наличие близких и совпадающих звуков, близость звуков, составляющих обозначения, расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу, наличие совпадающих слогов и их расположение, число слогов в обозначениях, место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений, близость состава гласных, близость состава согласных, характер совпадающих частей обозначений, вхождение одного обозначения в другое, ударение.

Графическое сходство словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2 (б) Правил определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (в) Правил: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей; в частности, совпадение значения обозначений в разных языках; совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного 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.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Заявленное обозначение по заявке №2012703930 представляет собой словесное обозначение «БАНЗАЙ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в отношении услуг 39, 41, 43 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №495456 [1] с приоритетом от 07.02.2012 представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из изобразительного элемента в виде круга, в который помещено изображение Самура и расположенного над кругом словесного элемента «БАНЗАЙ», выполненного оригинальным шрифтом буквами русского алфавита. Знак зарегистрирован в том числе, в отношении услуг 43 класса.

В заявленном обозначении и противопоставленном знаке основную индивидуализирующую функцию исполняет словесный элемент «БАНЗАЙ», поскольку в заявленном обозначении он является единственным, а в противопоставленном товарном знаке по свидетельству №495456 доминирующим элементом.

При сравнительном анализе заявленного обозначения с противопоставленным знаком [1] установлено, что они содержат в своем составе фонетически и семантически тождественный словесный элемент «БАНЗАЙ».

Изложенное свидетельствует об их сходстве в целом за счет сходства их доминирующих элементов.

Кроме того, необходимо отметить, что имеющиеся визуальные отличия, в частности наличие в противопоставленном товарном знаке [1] изобразительного элемента в изображении самурая, а также особенности шрифтового исполнения словесного элемента, и, отсутствие изобразительных элементов в заявленном обозначении носят второстепенный характер, поскольку на запоминание обозначений потребителями в рассматриваемом случае в первую очередь влияют словесные элементы.

Относительно однородности услуг заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [1] необходимо отметить следующее.

Сопоставляемые услуги 43 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация заявленному обозначению, и услуги 43 класса МКТУ, указанные в перечне противопоставленного товарного знака [1], однородны, поскольку соотносятся как род вид, имеют одно назначение (услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками, обеспечение временного проживания) и круг потребителей, что заявителем не оспаривается.

Указанное обуславливает вывод о том, что заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак [1], несмотря на их отдельные отличия, ассоциируются между собой в целом, предназначены для маркировки однородных услуг и, следовательно, регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака может привести к смешению в гражданском обороте услуг, маркированных этими знаками.

В связи с этим вывод экспертизы, изложенный в заключении по результатам экспертизы, приложенном к решению Роспатента от 19.11.2013, о сходстве сравниваемых обозначений до степени их смешения, является правомерным.

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

отказать в удовлетворении возражения от 19.02.2014 и оставить в силе решение Роспатента от 19.11.2013.