

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 16.09.2013, поданное Черных А.С., г. Тюмень (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011733376, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2011733376 с приоритетом от 11.10.2011 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров и услуг 14, 18, 35 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки заявленное обозначение включает в свой состав слово «Balina», выполненное буквами латинского алфавита оригинальным шрифтом красного цвета, расположенное на фоне прямоугольника черного цвета.

По результатам экспертизы заявленного обозначения принято решение Роспатента от 09.06.2013 об отказе в государственной регистрации товарного знака по мотиву несоответствия его требованиям пунктов 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Отказ в государственной регистрации товарного знака обосновывается тем, что заявленное обозначение представляет собой слово иностранного происхождения, в связи с чем способно породить в сознании потребителя представление об иностранном месте происхождения товаров (услуг), которое не соответствует действительности.

Кроме того, заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарными знаками:

- с комбинированным знаком «ballin» по международной регистрации №1003309 с конвенционным приоритетом от 10.02.2009, правовая охрана которому на территории Российской Федерации предоставлена в отношении однородных товаров и услуг 18, 35 классов МКТУ на имя BALLIN PROJECT S.R.L, Italy;

- со словесным товарным знаком «BALLIN» по свидетельству №350866 с приоритетом от 31.01.2007, зарегистрированным в отношении однородных товаров и услуг 18, 35 классов МКТУ на имя БАЛЛИН ПРОДЖЕКТ СРЛ, Италия;

- со словесными товарными знаками «С.Е. Bolin», «W.A. Bolin», «В.А. Болин», «К.Е. Болин» по свидетельствам №351099, №351098, №351097, №351096 с приоритетом от 02.04.2007, зарегистрированными в отношении однородных товаров и услуг 14 и 35 классов МКТУ на имя В.А. Болин АБ, Швеция.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 16.09.2013 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявленное обозначение «Balina» и противопоставленные знаки «Ballin» (свидетельство №350866 и международная регистрация №1003309), серия товарных знаков «С.Е. Bolin», «W.A. Bolin», «В.А. Болин», «К.Е. Болин» (свидетельства №351096, №351097, №351098, №351099) имеют различия по фонетическому (характеризуются разным числом слогов, разными ударениями), семантическому (слово «Ballin» - имя собственное, а «Balina» - искусственно созданное слово) и графическому признакам (имеются существенные различия написания словесных элементов и цветовом оформлении);

- товары и услуги сравниваемых обозначений «Balina» и «Ballin» являются неоднородными, поскольку в противопоставленных товарных знаках №1003309 и №350866 указаны заголовки 18, 25, 35 классов МКТУ, не все из которых можно определить однозначно (кроме рекламы) и которые могут быть противопоставлены заявленным товарам и услугам;

- заявитель является производителем товаров 14, 18 классов МКТУ, сопутствующих им услуг 35 класса МКТУ, наиболее широко распространена информация о продвижении сумок «Balina» в одноименных торговых предприятиях;
- заявленное обозначение, выполненное на иностранном языке, само по себе не способно ввести потребителя в заблуждение относительно абстрактного места происхождения товаров, использование букв латинского алфавита в заявленном обозначении не противоречит законодательству в области товарных знаков.

Принимая во внимание изложенное, заявитель просит отменить решение Роспатента от 09.06.2013 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг.

В качестве дополнительных материалов заявителем представлены следующие документы:

1. данные поиска обозначения «Balina» в сети Яндекс;
2. фото рекламного проспекта ТРЦ «Колумб» (г. Тюмень, магазин «Balina»);
3. копия договора субаренды нежилого помещения №КЛХ-277/04/11 от 01.04.2011, заключенного между ООО «Христофор» и ИП Черных А.С.;
4. копия договора субаренды нежилого помещения №КНК-138/01/12 от 01.01.2012, заключенного между ООО «Коммерческая недвижимость» и ИП Черных А.С.

Изучив материалы возражения и заслушав участвующих в его рассмотрении, коллегия Палаты по патентным спорам считает доводы возражения убедительными в части.

С учетом даты (11.10.2011) поступления заявки №2011733376 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше 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 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее - Правила).

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно пункту 2.5.1 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

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.

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 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.

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).

Сходство изобразительных обозначений согласно положениям пункта 14.4.2.3 Правил 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.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение по заявке №2011733376 является комбинированным, включает в свой состав слово «Balina», выполненное буквами латинского алфавита оригинальным шрифтом красного цвета, расположенное на фоне прямоугольника черного цвета. Регистрация заявленного обозначения испрашивается для товаров 14, 18 и услуг 35 классов МКТУ.

Анализ словарно-справочной литературы показал, что слово «Balina» отсутствует в качестве лексической единицы в каких-либо наиболее распространенных европейских языках, т.е. является фантазийным. Следовательно, само по себе обозначение «Balina» не несет в себе каких-либо указаний относительно товара или изготовителя.

Отсутствие какой-либо информации о конкретном лице, изготавливающем товары 18, 25 классов МКТУ и оказывающем услуги 35 класса МКТУ под обозначением, включающим элемент «Balina», ассоциации с которым способствовали бы введению в заблуждение потребителей относительно изготовителя товаров, позволяет сделать вывод о необоснованности доводов о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, в связи с чем заключение экспертизы следует признать неправомерным.

В силу указанного выше, коллегия Палаты по патентным спорам не имеет оснований для признания заявленного обозначения способным ввести в заблуждение потребителя относительно изготовителя.

Однако решение Роспатента от 09.06.2013 мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарными знаками «BALLIN», «ballin» (свидетельство № 350866 и международная регистрация №1003309), «К.Е. Болин», «В.А. Болин», «W.A.Bolin», «С.Е. Bolin» (свидетельства №351096, №351097, №351098, №351099), зарегистрированными на имя иных лиц в отношении однородных товаров и услуг.

Противопоставленный товарный знак «BALLIN» по свидетельству №350866 [1] является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена, в частности, в отношении товаров и услуг 18, 35 классов МКТУ.

Противопоставленный знак по международной регистрации №1003309 [2] является комбинированным, включает в свой состав изобразительный элемент в виде стилизованной женской туфельки на фоне квадрата черного цвета и словесный элемент «ballin», выполненный стандартным шрифтом строчными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку на территории российской Федерации предоставлена, в частности, в отношении товаров и услуг 18, 35 классов МКТУ.

Противопоставленные товарные знаки «К.Е. Болин», «В.А. Болин», «W.A.Bolin», «С.Е. Bolin» по свидетельствам №351096 [3], №351097 [4], №351098 [5], №351099 [6] являются словесными, выполнены стандартным шрифтом заглавными и строчными буквами русского и латинского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена, в частности, в отношении товаров и услуг 14, 35 классов МКТУ.

Анализ сравниваемых обозначений на предмет их тождества или сходства показал следующее.

Заявленное обозначение «Balina» и противопоставленные товарные знаки «BALLIN» [1], «ballin» [2], «К.Е. Болин» [3], «В.А. Болин» [4], «W.A.Bolin» [5], «С.Е. Bolin» [6] отсутствуют в качестве лексических единиц наиболее распространенных европейских языках (см. он-лайн словари <http://slovari.yandex.ru>), в связи с чем можно сделать вывод об отсутствии смыслового значения этих обозначений, и, как следствие, второстепенности семантического критерия сходства. Также следует отметить

второстепенность графического критерия сходства ввиду выполнения противопоставленных товарных знаков [1] – [6] стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Таким образом, основным критерием сходства при сопоставительном анализе заявленного обозначения и противопоставленных товарных является фонетический критерий.

Так, заявленное обозначение «Balina» (произносится как «ба-ли-на») и противопоставленные знаки «BALLIN» [1], «ballin» [2] (произносятся как «ба-лин») характеризуются фонетическим сходством, обусловленным близким составом гласных и согласных букв и звуков в сравниваемых обозначениях, одинаковым порядком их расположения. Поскольку удвоенная согласная буква «L» в противопоставленных товарных знаках «BALLIN» [1], «ballin» [2] произносится как один звук «l», можно сделать вывод о том, что сходство сравниваемых обозначений «Balina» и «BALLIN» / «ballin» обусловлено фонетическим вхождением одного обозначения в другое.

В отношении однородности товаров заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1], [2] следует отметить, что перечень заявленного обозначения включает в свой состав товары 18 и услуги 35 классов МКТУ, которые представляют собой изделия из кожи и ее имитации, шкуры животных, трости, зонты, сумки, чемоданы и различные услуги в области бизнеса, рекламы, маркетинга, продвижения товаров. Данные товары и услуги соотносятся как вид/род с такими товарами 18 класса МКТУ как «кожа и имитация кожи, и изделия из них, не относящиеся к другим классам; шкуры животных; дорожные сундуки, чемоданы; зонты от дождя и солнца, трости» и услугами 35 класса МКТУ «реклама; менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; офисная служба; франчайзинг» противопоставленных товарных знаков [1], [2], что обуславливает вывод об их однородности.

Что касается сопоставительного анализа на тождество и сходство заявленного обозначения «Balina» и противопоставленных товарных знаков «К.Е. Болин», «В.А. Болин», «W.A.Bolin», «С.Е. Bolin» по свидетельствам №351096 [3], №351097 [4], №351098 [5], №351099 [6], то сравниваемые обозначения отличаются начальными частями, имеют разный состав гласных и согласных звуков и букв, что

обуславливает вывод об отсутствии сходства до степени смешения сравниваемых обозначений.

Учитывая вывод об отсутствии сходства заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [3] - [6] представляется нецелесообразным проводить анализ их перечней на предмет однородности товаров и услуг 14, 35 классов МКТУ.

Таким образом, принимая во внимание все вышеизложенное можно сделать вывод о правомерности доводов экспертизы, изложенных в заключении к решению Роспатента от 09.06.2013, о несоответствии заявленного обозначения положениям пункта 6 статьи 1483 Кодекса только в отношении товаров 18 и услуг 35 классов МКТУ как сходного до степени смешения с товарными знаками «BALLIN» [1], «ballin» [2]. В отношении товаров 14 класса МКТУ коллегия Палаты по патентным спорам не усматривает оснований для отказа в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

В соответствии с изложенным, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 16.09.2013, отменить решение Роспатента от 09.06.2013 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2011733376.