

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью 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, поступившее 03.07.2015, поданное компанией BLUE OCEAN CONCEPT S.L., Испания (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 29.09.2014 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1138770, при этом установлено следующее.

Правовая охрана на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1138770, произведенной Международным Бюро ВОИС 04.09.2012, испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 14 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Знак по международной регистрации №1138770 представляет собой



комбинированное обозначение **BO NEMME**, включающее словесные элементы «BO NEMME», выполненные заглавными буквами латинского алфавита, и изобразительный элемент в виде стилизованного цветка.

Решение Роспатента от 29.09.2014 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации было принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что знак по международной регистрации №1138770 не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, поскольку сходен до степени смешения со знаком «*La Bohème*» по международной регистрации №645688, которому ранее

была предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации на имя другого лица в отношении однородных товаров 14 класса МКТУ.

Сходство знаков установлено на основании фонетического сходства словесных элементов «ВО НЕММЕ» и «LA ВОНЕМЕ».

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 03.07.2015, заявитель выразил свое несогласие с вышеуказанным решением Роспатента.

Заявитель полагает, что при исследовании фонетического сходства не было учтено то обстоятельство, что в начальной части противопоставленного знака стоит словесный элемент «La», тогда как в начальной части заявленного обозначения стоит словесный элемент «ВО». Указанные элементы различаются по фонетическому признаку и оказывают существенное влияние на фонетическое звучание с учетом собственного ударения в этих отдельных словах.

Сравниваемые обозначения различаются по семантике: словесный элемент «*La Bohème*» переводится как «Богемия» - историческая область в Чехии. В словосочетании «ВО НЕММЕ» словесный элемент «ВО» переводится с английского языка как друг, приятель, а слово «НЕММЕ» не имеет перевода и является фантазийным именем.

Заявитель также отмечает, что изобразительный элемент заявленного комбинированного обозначения занимает верхнее центральное положение, с которого начинается осмотр знака, выполнен в цвете и является оригинальным.

В целом заявленное обозначение не ассоциируется с противопоставленным знаком и не сходно с противопоставленным знаком до степени смешения.

Кроме того, заявитель просит учесть, что знак по международной регистрации №1138770 получил правовую охрану в ряде европейских стран, в том числе в странах, где охраняется и противопоставленный знак – во Франции, в Италии, Венгрии, Польше, Португалии (свидетельство ОНІМ №010435287).

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1138770.

К возражению приложены следующие материалы:

- распечатка с сайта ABBYY Lingvo;
- копия регистрации в ОНИМ знака №010435287;
- распечатка с сайта ВОИС по международной регистрации №654688.

Кроме того, заявитель представил информацию о том, что в связи с неиспользованием противопоставленного знака им подан иск о досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации знака по международной регистрации №645688 в отношении всех товаров 14 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (04.09.2012) международной регистрации №1138770 правовая база для оценки охраноспособности знака 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с требованиями пункта 6(2) 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.

Согласно пункту (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 и 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 элементов может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) пункта (14.4.2.2) Правил. Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в), могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту (14.4.3) Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Знак по международной регистрации №1138770, как указано выше,



представляет собой комбинированное обозначение **BO NEMME**, включающее словесные элементы «BO NEMME», выполненные заглавными буквами латинского алфавита, и изобразительный элемент в виде стилизованного цветка.

В отношении соответствия знака по международной регистрации №1138770 требованиям пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса, коллегия установила следующее.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №645688

La Bohème

представляет собой обозначение *La Bohème*, выполненное оригинальным шрифтом заглавными и строчными буквами латинского алфавита. Товарный знак охраняется в отношении товаров 14 класса МКТУ. Срок действия регистрации истек 27.09.2015 и до настоящего времени не продлен.

Словесные элементы «La Bohème» обладают семантическим значением и в переводе с французского языка обозначают «Богемия» — историческая область в Центральной Европе, занимающая западную половину современного государства Чехия.

Заявитель не оспаривает однородность товаров 14 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается правовая охрана и предоставлена правовая охрана противопоставленному знаку.

Сравнительный анализ словесных элементов «ВО НЕММЕ» и «LA ВОНЕМЕ» показал, что они характеризуются наличием совпадающих звуков [b, o, h, m], расположенных в одинаковой последовательности, однако, учитывая, что в начальной части присутствуют слова «ВО» и «LA», имеющие разное звучание, а в слове «Вонème» по правилам французской фонетики звук на конце слова не произносится, сравниваемые слова имеют фонетические различия.

Сравниваемые обозначения характеризуются семантическим различием, поскольку в них заложены, как указано выше, различные понятия и идеи, а также визуальными различиями, формирующими разное общее зрительное впечатление, обусловленное использованием в знаке по международной регистрации №1138770 изобразительного элемента, выполненного в золотистом цвете, и присутствием в начальной части словесного элемента «ВО», графика которого существенно отличается от начальной части «LA» в противопоставленном знаке.

Таким образом, совокупность вышеизложенных аргументов свидетельствует об отсутствии между сравниваемыми знаками сходства до степени смешения.

Коллегия также приняла во внимание информацию заявителя о том, что в Суде по интеллектуальным правам рассматривается заявление о досрочном прекращении правовой охраны знака по международной регистрации №645688 в связи с его неиспользованием.

Таким образом, коллегия полагает, что отсутствует вероятность смешения на российском рынке товаров, маркированных знаком по международной регистрации №1138770 и противопоставленным знаком по международной регистрации №645688.

Учитывая вышеизложенное, коллегия

пришла к выводу

о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 03.07.2015, отменить решение Роспатента от 29.09.2014 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1138770.