

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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, поступившее 20.01.2016, поданное компанией «Scotch & Soda B.V.», Hoofddorp (далее - заявитель) на решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1031167, при этом установлено следующее.

Знак «**BARFLY**» был зарегистрирован Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) 17.02.2010 за № 1031167 на имя заявителя. Предоставление правовой охраны знаку на территории Российской Федерации испрашивается в отношении товаров 03 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации, с территориальным расширением от 05.07.2013.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) 17.04.2015 было принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1031167 для всех заявленных товаров (далее – решение Роспатента) в связи с несоответствием знака требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Решение Роспатента основано на заключении по результатам экспертизы, согласно которому знак «**BARFLY**» по международной регистрации № 1031167

BARFLY

сходен до степени смешения с товарным знаком «» по свидетельству № 173485 (приоритет от 21.03.1997, «Жорж V Итертейнмент», Франция, товары 03 класса МКТУ) [1].

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 20.01.2016 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к тому, что владелец противопоставленного знака [1] отказался от правовой охраны своего товарного знака. В связи с чем знак [1] более не может являться препятствием для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1031167.

К возражению приложены материалы (1).

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1031167 в отношении всех товаров 03 класса МКТУ, приведенных в перечне регистрации.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы, представленные заявителем, убедительными.

С учетом даты территориального расширения (05.07.2013) знака по международной регистрации № 1031167 правовая база для оценки охраноспособности знака включает 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 требованиями 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, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной; 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.

Согласно пункту 14.4.2.2 Правил установлено, что 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 по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) и (г) пункта 14.4.2.2 Правил.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается 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 № 1031167 представляет собой словесное обозначение «**BARFLY**», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Предоставление правовой охраны знаку на территории Российской Федерации испрашивается в отношении товаров 03 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Противопоставленный товарный знак [1] представляет собой словесное обозначение «**BARFLY**», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку была предоставлена, в том числе в отношении товаров 03 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Анализ материалов дела показал, что знак по международной регистрации № 1031167 и противопоставленный товарный знак [1] являются тождественными, а товары 03 класса МКТУ – однородными. Указанное заявителем не оспаривается.

Вместе с тем, согласно сведениям Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации опубликована информация о

досрочном прекращении правовой охраны товарного знака [1] полностью по заявлению правообладателя от 04.12.2015 (дата внесения записи – 29.12.2015). Названные обстоятельства исключают возможность противопоставления данного знака в качестве основания несоответствия знака по международной регистрации № 1031167 требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 20.01.2016, отменить решение Роспатента от 17.04.2015 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1031167 в отношении товаров 03 класса МКТУ.