

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 11.04.2014, поданное г-ном Джанлуиджи Баракко, Италия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 13.01.2014 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1125124, при этом установлено следующее.

Правовая охрана на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1125124 с конвенционным приоритетом от 09.12.2011, произведенной Международным Бюро ВОИС 01.06.2012 на имя заявителя, испрашивается в отношении товаров 25 класса МКТУ «Articles chaussants en général, autres que pour le sport» (обувь в целом, не для спорта).

Знак по международной регистрации №1125124 представляет собой словесное обозначение «BARACCO», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности 13.01.2014 было принято решение (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1125124, мотивированное его несоответствием требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Основанием для принятия этого решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что знак по международной регистрации №1125124 сходен до степени смешения со словесным знаком «BAROCCO ROMA» по международной регистрации №438561, которому ранее была предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации на имя другого лица в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ.

В поступившем в палату по патентным спорам возражении от 11.04.2014 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, поскольку полагает, что сравниваемые знаки «BARACCO» по международной регистрации №1125124 и «BAROCCO ROMA» по международной регистрации №438561 не являются сходными до степени смешения, поскольку имеют фонетические, графические и визуальные различия.

В возражении указано, что сравниваемые знаки успешно сосуществуют уже много лет в Италии и во всей Европе. Кроме того, правообладатель противопоставленного знака дал заявителю письменное согласие на предоставление на его имя правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1125124 в отношении товаров 25 класса МКТУ.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1125124.

Оригинал вышеуказанного письма-согласия был представлен в палату по патентным спорам с письмом от 29.04.2014.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, палата по патентным спорам находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты конвенционного приоритета (09.12.2011) международной регистрации №1125124 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 05.05.2003, 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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается только с согласия правообладателя.

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 (14.4.2.2) Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) - (в) указанного пункта.

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 №1125124, как указано выше, представляет собой словесное обозначение «BARACCO», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Решение Роспатента от 13.01.2014 основано на наличии сходного до степени смешения со знаком по международной регистрации №1125124 знака

по международной регистрации №438561 на основании фонетического сходства входящих в их состав словесных элементов и однородности товаров 25 класса МКТУ, в отношении которых эти знаки зарегистрированы.

Вместе с тем, заявителем представлено письменное согласие правообладателя противопоставленного знака на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1125124 в отношении товаров 25 класса МКТУ на имя заявителя, в силу чего международная регистрация №438561 более не является препятствием для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1125124.

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

удовлетворить возражение от 11.04.2014, отменить решение Роспатента от 13.01.2014 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1125124.