

**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 Палаты по патентным спорам), рассмотрела возражение от 10.06.2011, поданное по поручению немецкой компании BAUR VERSAND GMBH & CO (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №759172.

Международная регистрация №759172 произведена Международным Бюро ВОИС 02.05.2001 с территориальным расширением на Российскую Федерацию от 16.01.2009 на имя заявителя - BAUR VERSAND GMBH & CO, 10 Bahnhofstraße 96224 Burgkunstadt, Germany, в отношении товаров 25 класса МКТУ.

Словесный знак «airsoft» по международной регистрации №759172 выполнен стандартным шрифтом строчными буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 25.02.2011 было принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №759172 в отношении всех товаров 25 класса МКТУ. Основанием для решения Роспатента явилось заключение по результатам экспертизы, мотивированное несоответствием международной регистрации требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Гражданского кодекса РФ.

Согласно заключению по результатам экспертизы знак по международной регистрации №759172 тождественен знаку по международной регистрации №585689 (приоритет от 01.04.1992), ранее зарегистрированному на территории Российской Федерации в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ на имя OBERMAIN SCHUNE GMBH 28, Bahnhofstrasse, D-96224 BURGKUNSTADT, Germany.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 10.06.2011, заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к тому, что противопоставленный знак по международной регистрации №585689 принадлежит заявителю, поэтому не может являться препятствием для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №759172.

На основании вышеизложенных доводов в возражении изложена просьба об отмене решения Роспатента и предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации №759172 на территории Российской Федерации в отношении товаров 25 класса МКТУ.

В качестве дополнительных материалов к возражению приложены сведения об изменении владельца противопоставленного знака по международной регистрации №585689.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам находит доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты территориального расширения (16.01.2009) международной регистрации №759172 правовая база для оценки ее охраноспособности включает в себя 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 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 имеющих 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 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в состав которых входят словесные элементы.

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

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.

Знак «airsoft» по международной регистрации №759172 является словесным, выполнен стандартным шрифтом строчными буквами латинского алфавита. Слово «airsoft» является фантазийным, образовано из двух значимых слов английского языка «air» (воздух) и «soft» (мягкий, слабый, легкий), см. <http://lingvo.yandex.ru>. Предоставление правовой охраны знака на территории Российской Федерации испрашивается в отношении товаров 25 класса МКТУ «chaussures et bottes» (обувь и сапоги).

Решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №759172 в отношении товаров 25 класса МКТУ основано на наличии тождественного в отношении однородных товаров и имеющего более ранний приоритет знака «airsoft» по международной регистрации №585689, принадлежащего немецкой компании OBERMAIN SCHUHE GMBH, 28, Bahnhofstrasse, D-96224 BURGKUNSTADT.

Противопоставленный словесный знак по международной регистрации №585689 представляет собой обозначение «airsoft», которое выполнено курсивом буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 25 класса МКТУ «souliers et bottes» (туфли и сапоги).

Сопоставительный анализ знаков показал, что знаки по международным регистрациям №759172 и №585689, имеющие незначительные шрифтовые отличия, являются сходным до степени смешения ввиду фонетического и семантического тождества их словесных элементов «airsoft», что заявителем не оспаривается.

Товары 25 класса МКТУ «bottes», указанные в перечнях сравниваемых знаков, являются идентичными. В свою очередь товары 25 класса МКТУ «chaussures» и «souliers» однородны ввиду совпадения их по роду/виду, назначению, что заявителем также не оспаривается.

Все вышеизложенное обуславливает правомерность доводов экспертизы, изложенных в решении Роспатента от 25.02.2011 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации.

Вместе с тем при анализе материалов дела Палатой по патентным спорам были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы и являются основанием для удовлетворения возражения.

К указанным обстоятельствам относится изменение владельца противопоставленного знака по международной регистрации №585689. Так, согласно официальным сведениям Международного бюро ВОИС им является: BAUR VERSAND GMBH & CO, 10 Bahnhofstraße 96224 Burgkunstadt, Germany. Таким образом, владельцем противопоставленного знака и заявителем является одно и то же лицо.

В этой связи основания для противопоставления знака по международной регистрации №585689 в рамках требований пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении приведенных в перечне товаров отсутствуют.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу:

**удовлетворить возражения от 10.06.2011, отменить решение Роспатента от 25.02.2011 и предоставить правовую охрану знаку по международной регистрации №759172 на территории Российской Федерации в отношении товаров 25 класса МКТУ «chaussures et bottes».**