

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном IV 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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 26.11.2015, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1161863, поданное фирмой «Julius Blum GmbH», Австрия (далее - заявитель), при этом установлено следующее.

Международная регистрация знака «BLUM» с конвенционным приоритетом от 14.06.2012 была произведена Международным Бюро ВОИС 12.12.2012 за №1161863 для товаров 09, 16 и услуг 35 и 42 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации, на имя заявителя.

Знак «BLUM» по международной регистрации № 1161863 является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

По результатам экспертизы обозначения Федеральной службой по интеллектуальной собственности 30.01.2015 было принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации в отношении части товаров 16 класса МКТУ «produits de l'imprimerie, revues professionnelles, manuels, autocollants, affiches, catalogues, circulaires, prospectus» и всех услуг 35 класса МКТУ. Согласно заключению по результатам экспертизы знаку по международной регистрации №1161863 не может быть предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку знак по международной регистрации является



сходным до степени смешения с товарным знаком «» по свидетельству № 324420, зарегистрированным на имя иного лица, в том числе в отношении однородных товаров 16 и услуг 35 классов МКТУ.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 26.11.2015 поступило возражение, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации, доводы которого сводятся к следующему:

- сравниваемые обозначения не являются сходными до степени смешения;
- различия по фонетическому и семантическому критериям сходства словесных элементов, а также совершенно различное первое впечатление от сравниваемых знаков, позволяют сделать вывод об отсутствии сходства в целом;
- заявитель и владелец противопоставленного товарного знака имеют совершенно разные сферы деятельности. У правообладателя противопоставленной регистрации основным видом деятельности является область права, а вспомогательными видами деятельности - консультирование в сфере коммерческой деятельности и управления, исследования в сфере рыночной конъюнктуры, создание и использование баз данных и информационных ресурсов, исследования и разработки в области естественных и технических наук, а также взыскание платежей, организация выставок, дизайн и оформление, авторские права. Заявитель занимается производством мебельной фурнитуры;
- правообладатель противопоставленного товарного знака дал согласие на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1161863.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по

международной регистрации №1161863 в отношении всех заявленных товаров 16 и услуг 35 классов МКТУ.

В подтверждение своих доводов заявитель, на заседании коллегии представил оригинал письма – согласия.

Изучив материалы дела, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (14.06.2012) конвенционного приоритета международной регистрации правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного 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).

На основании 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.

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

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 пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты 1 - 3) 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. 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 «BLUM» по международной регистрации №1161863 является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.



Противопоставленный товарный знак « » по свидетельству №324420 является комбинированным и представляет собой композицию из словесного элемента «БЛЮМ», выполненного стандартным шрифтом буквами русского алфавита, и изобразительного элемента в виде овала, внутри которого расположена узорчатая фигура.

В качестве несоответствия обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, указанного в заключении экспертизы, был противопоставлен товарный знак по свидетельству №324420.

Вместе с тем, заявителем было предоставлено согласие от правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству № 324420 на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1161863 в отношении товаров 16 класса МКТУ «печатная продукция, профессиональные журналы, руководства, стикеры, постеры, афиши, каталоги, рекламные объявления, проспекты» и услуг 35 класса МКТУ.

Таким образом, указанное выше обстоятельство устраняет препятствие для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1161863, как не противоречащему требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 26.11.2015, отменить решение Роспатента от 30.01.2015, предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1161863 в отношении товаров 16 класса МКТУ «produits de l'imprimerie, revues professionnelles, manuels, autocollants, affiches, catalogues, circulaires, prospectus» и всех услуг 35 класса МКТУ.