

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 от 22.01.2015, поданное компанией TANNERIES HAAS (Société par Actions Simplifiée), Франция (далее - заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1150095, при этом установлено следующее.

Международная регистрация знака за №1150095 с приоритетом от 10.01.2013 была произведена на имя заявителя в отношении товаров 18, 25 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Знак по международной регистрации №1150095 представляет собой словесное обозначение «BARENIA», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Роспатентом 11.11.2014 принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1150095 в отношении товаров 18 класса МКТУ, мотивированное в заключении по результатам экспертизы его несоответствием требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что заявленное обозначение сходно до степени смешения (фонетически и графически) со

словесным знаком «Baronia» по международной регистрации №1071507, которому ранее была предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации на имя иного лица в отношении однородных товаров 18 класса МКТУ.

В возражении от 22.01.2015 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- противопоставленный знак «Baronia» является лексической единицей итальянского языка и имеет перевод «деспотизм, своевластие, баронство». При этом слово «Baronia» созвучно со словом «БАРОН» в русском языке, понятным российскому потребителю;

- заявленное обозначение «BARENIA» является фантазийным и способно рождать различные ассоциации в сознании потребителей;

- таким образом, наличие у противопоставленного обозначения смыслового значения способствует признанию сравниваемых обозначений несходными в целом;

- графически сравниваемые знаки сходны только по написанию первой буквы «В». В целом, с учетом того, что знаки являются словесными и лишены характерной графики, визуальный критерий не оказывает существенное влияние на общее восприятие обозначений;

- ввиду различного произношения ударных слогов в сравниваемых обозначениях, а также их окончаний, можно утверждать, что имеющиеся фонетические отличия являются достаточными для исключения вероятности смешения обозначений на слух;

- заявитель просит принять во внимание, что заявленное обозначение «BARENIA» маркирует кожу особой выделки, представляющую собой эксклюзивные товары класса люкс, приобретаемые по заказу, при этом их розничная стоимость крайне высока;

- товары компании Baronia Fashion GmbH, маркированные обозначением «Baronia», представляют собой повседневную одежду, преимущественно верхнюю, стоимость которой приблизительно 100-200 евро за предмет;

- таким образом, товары, маркируемые сравниваемыми обозначениями, занимают различные сегменты рынка, предназначены для различных целевых потребителей и имеют различные каналы реализации.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 11.11.2014 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1150095 в отношении товаров, в частности, 18 класса МКТУ.

К возражению приложены следующие дополнительные материалы:

- перевод слова Baronia с итальянского языка (1);
- правила произношения дифтонгов в итальянском языке (2);
- информация об изделиях, маркированных обозначением «BARENIA» (3);
- электронный каталог товаров, маркированных обозначением «Baronia» (4).

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия установила следующее.

С учетом даты приоритета рассматриваемого знака (10.01.2013) правовая база для оценки его охраноспособности на территории Российской Федерации 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, № 4322 (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 имеющими более ранний приоритет.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с указанными товарными знаками, допускается лишь с согласия правообладателя.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил 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), смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2 Правил.

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 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 №1150095 представляет собой словесное обозначение «BARENIA», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Предоставление правовой охраны знаку на территории Российской Федерации испрашивается в возражении в отношении товаров 18 класса МКТУ.

Противопоставленный знак по международной регистрации №1071507 представляет собой словесное обозначение «Baronia», выполненное стандартным шрифтом прописными буквами латинского алфавита с заглавной буквой «В». Правовая охрана знаку предоставлена на территории Российской Федерации, в том числе, в отношении товаров 18 класса МКТУ.

Сравнительный анализ заявленного и противопоставленного знаков показал, что они являются сходными за счет фонетического и графического сходства входящих в их состав словесных элементов «BARENIA» и «Baronia».

Сравниваемые словесные обозначения образованы сходным сочетанием звуков, одинаковым составом согласных (B, R, N) и (B, r, n), близостью состава гласных звуков (A, E, I, A) и (a, o, i, a). При этом местоположение согласных звуков и части гласных звуков в сравниваемых словах одно и то же. Сравниваемые обозначения отличаются только одной гласной буквой во втором слоге (E) и (o). Имеет место одинаковое количество слогов (три) (BA-RE-NIA) и (Ba-ro-nia), а также ударение, которое падает на вторые слоги. Изложенное обуславливает высокое фонетическое сходство словесных обозначений.

С точки зрения визуального признака сходства словесных обозначений, слова «BARENIA» и «Baronia» также являются сходными, поскольку выполнены буквами одного алфавита (латинского) стандартным шрифтом, начинаются с одной и той же заглавной буквы «B» и имеют сходную длину.

Учитывая тот факт, что заявленное обозначение «BARENIA» не имеет смыслового значения, оценить сравниваемые знаки по смысловому признаку сходства не представляется возможным.

Изложенное снижает роль семантического критерия сходства рассматриваемых словесных обозначений и обуславливает превалирование, в данном случае, фонетического и графического признаков сходства.

Таким образом, заявленное обозначение следует признать сходным с противопоставленным знаком по международной регистрации №1071507.

Товары 18 класса МКТУ, приведенные в перечне международной регистрации №1150095, являются однородными товарам 18 класса МКТУ, указанным в противопоставленной регистрации №1071507, поскольку данные товары объединены родовыми понятиями «кожа, имитация кожи, изделия из них, не относящиеся к другим классам; шкуры животных, дорожные сундуки,

чемоданы». В этой связи они имеют одинаковое назначение, широкий круг потребителей, общие условия реализации.

Довод заявителя о том, что присутствующие на рынке, маркированные сравниваемыми знаками товары имеют различные ценовые сегменты, каналы реализации является неубедительным, поскольку при проверке обозначений на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса учитываются позиции, указанные в их перечнях.

Таким образом, сходство сравниваемых словесных обозначений с учетом однородности товаров, приводит к выводу о сходстве до степени смешения рассматриваемого знака с противопоставленным знаком, в связи с чем у коллегии отсутствуют основания для признания заявленного обозначения соответствующим требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения от 22.01.2015 и оставить в силе решение Роспатента от 11.11.2014.