

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 ППС), рассмотрела возражение от 01.04.2014, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Браво», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012718242 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2012718242 с приоритетом от 04.06.2012 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 06, 17, 19 и услуг 35 классов МКТУ.

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, представляющее собой сочетание словесного элемента «BRAVO», выполненного жирным шрифтом буквами латинского алфавита, и стилизованного изображения сидящего черно-белого медведя «панда» со сложенными на груди лапами. В правом углу обозначения расположена предупредительная маркировка ®, не являющаяся предметом самостоятельной охраны.

По результатам экспертизы Федеральной службой по интеллектуальной собственности 09.01.2014 принято решение об отказе в государственной регистрации. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому обозначению по заявке №2012718242 не может быть предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации для всех товаров и услуг заявленного перечня на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям законодательства основано на том, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с:

- международной регистрацией знака №975366, включающей словесный элемент «BRAVO», имеющей более ранний приоритет, правовая охрана, которой на территории Российской Федерации предоставлена на имя иного лица в отношении однородных товаров 06 класса МКТУ [1];

- со знаком «BRAVA» по международной регистрации №491877, имеющим более ранний приоритет, правовая охрана которому на территории Российской Федерации предоставлена на имя иного лица, в том числе, в отношении однородных товаров 17 и 19 классов МКТУ [2];

- с товарным знаком «Браво» по свидетельству №210732, имеющим более ранний приоритет, зарегистрированным на имя иного лица, в том числе, в отношении услуг 42 класса МКТУ, признанных однородным услугам 35 класса МКТУ [3];

- с товарным знаком «БРАВО» по свидетельству №388027 с более ранним приоритетом, зарегистрированным на имя иного лица, в том числе, в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ [4].

Заявитель выразил несогласие с решением Роспатента в возражении от 01.04.2014, доводы которого сводятся к следующему:

- противопоставленная международная регистрация №975366 является изобразительным обозначением, состоящим из ряда геометрических объемных фигур с контурными обводками в виде латинских букв «BRAVO», причем буквы «R» и «V» выполнены нечетко;

- противопоставленная международная регистрация № 491877 знака «BRAVA» действует в отношении товаров 17 класса МКТУ, относящихся к изоляционным покрытиям для строительных материалов, и товарам 19 класса МКТУ, относящимся к неметаллическим строительным материалам, покрытиям для стен, крыш, металлических изделий, а товары 17 и 19 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация, не являются однородными с ними;

- заявленное обозначение имеет семантическое значение - «возглас, выражающий одобрение и восхищение», и следовательно, оно не является сходным со знаком «BRAVA» по международной регистрации № 491877;

- товарный знак по свидетельству №210732 действует в отношении услуг 42 класса МКТУ, относящихся к реализации алкогольных и безалкогольных напитков и снабжению продовольственными товарами, а товарный знак по свидетельству №388027 действует в отношении услуг 35 класса МКТУ «продвижение товаров (для третьих лиц), услуги снабженческие для третьих лиц», при этом знак зарегистрирован в отношении товаров 07 класса МКТУ, следовательно, услуги 35 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрации, не являются однородными, с услугами, в отношении которых охраняются противопоставленные товарные знаки;

- заявитель является правообладателем комбинированного товарного знака по свидетельству №464478 со словесным элементом «BRAVO DOORS», причем словесный элемент «DOORS» дискламирован, то есть заявитель обладает исключительным правом на словесный элемент «BRAVO»;

- правообладатели противопоставленных товарных знаков не производят и не реализуют на российском рынке товары и услуги, указанные в перечне заявки;

- заявленный логотип присутствует на рынке уже более 5 лет, только за 2012 год себестоимость произведенной под заказ продукции с указанным логотипом составила 165 968 544 рубля. В 2013 году за 9 месяцев уже составила 222 634 213 рублей.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2012718242.

Изучив материалы дела, коллегия находит доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (04.06.2012) поступления заявки №2012718242 на регистрацию правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает Гражданский кодекс Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32, зарегистрированным в Минюсте России 25.03.2003 г., регистрационный № 4322, введенные в действие с 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 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.

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 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы. При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах (14.4.2.2), (14.4.2.3) Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

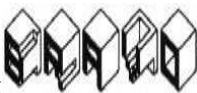
В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.



Заявленное обозначение «» является комбинированным и представляет собой композицию из словесного элемента «BRAVO», выполненного жирным шрифтом буквами латинского алфавита, и стилизованного изображения сидящего черно-белого медведя «панда» со сложенными на груди лапами. В правом углу обозначения расположена предупредительная маркировка ®, не являющаяся предметом самостоятельной охраны.

Противопоставленный знак по международной регистрации №975366



«» является комбинированным, состоящим из ряда геометрических объемных фигур с контурными обводками в виде латинских букв «BRAVO» [1].

Противопоставленный знак «BRAVA» по международной регистрации №491877 является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквам латинского алфавита [2].

Противопоставленный товарный знак «БРАВО» по свидетельству №210732 является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами русского алфавита [3].



Противопоставленный товарный знак «  » по свидетельству № 388027 является комбинированным и состоит из геометрической фигуры и словесного элемента, выполненного стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена в красно-белом цветовом сочетании [4].

Заявленное обозначение и противопоставленные знаки [1,4] являются комбинированными, но основную индивидуализирующую функцию в них выполняют словесные элементы «BRAVO/БРАВО», поскольку именно они легче запоминаются и именно они выполняют основную индивидуализирующую функцию.

Сходство заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1-4] обусловлено фонетическим сходством словесных элементов «BRAVO/БРАВО/BRAVA».

Семантически словесный элемент «BRAVO» в переводе с английского языка означает «возглас, выражающий одобрение, восхищение» (См. www.slovari.yandex.ru), словесный элемент «Браво» на русском языке имеет такое же значение, то есть словесные элементы «Браво» и «Bravo» имеют одно семантическое значение.

Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки [1,3,4] являются сходными в целом по фонетическому и семантическому критериям сходства словесных обозначений, и по фонетическому критерию сходства с противопоставленным товарным знаком [2], несмотря на некоторые графические отличия.

Анализ однородности товаров 06 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация, и товаров 06 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №975366 показал, что они являются однородными, поскольку относятся к неметаллическим строительным материалам и соотносятся как род/вид.

Анализ однородности товаров 17 и 19 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация, и товаров 17 и 19 классов МКТУ, в отношении которых

предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №491877, показал, что они являются однородными, так как относятся к изоляционным материалам и неметаллическим строительным материалам.

Анализ однородности услуг 35 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация, и услуг 35 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак [4] и услуг 42 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак [3], показал, что они являются однородными, так как они направлены на продвижение товаров и соотносятся как род/вид.

Учитывая изложенное, заявленное обозначение является сходным до степени смешения с противопоставленными товарными знаками в отношении однородных товаров 06, 17, 19 и услуг 35 классов МКТУ и, соответственно, решение Роспатента от 09.01.2014 об отказе в государственной регистрации товарного знака, следует признать правомерным.

Довод о том, что обозначение активно используется в гражданском обороте для маркировки дверей не может быть признан убедительным, поскольку само по себе фактическое использование не снимает препятствие в предоставлении правовой охраны по пункту 6 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения от 01.04.2014, оставить в силе решение Роспатента от 09.01.2014.