

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 27.04.2011, поданное Бобровым С.Н., Россия (далее - заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака «БОБРОВЪ» по заявке № 2009717700/50, при этом установлено следующее.

Заявка № 2009717700/50 на регистрацию словесного товарного знака «БОБРОВЪ» была подана 22.07.2009 заявителем в отношении товаров 20 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

В соответствии с описанием, приведенным в материалах заявки, заявленное обозначение «БОБРОВЪ» является словесным и представляет собой фамилию, написанную с твердым знаком и оригинальным шрифтом. Правовая охрана испрашивается в красном и белом цветовом сочетании.

Роспатентом 18.01.2011 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2009717700/50 для всех заявленных товаров 20 класса МКТУ (далее – решение Роспатента) в связи с несоответствием обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Решение Роспатента основано на заключении по результатам экспертизы, в котором указано, что заявленное обозначение в отношении однородных товаров 20 класса МКТУ сходно до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя другого лица (Боброва А.Г.) товарным знаком «Алексей Бобров» по свидетельству № 231726, приоритет 18.01.2001 [1].

В палату по патентным спорам 27.04.2011 поступило возражение на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2009717700/50, доводы которого сводятся к тому, что правовая охрана противопоставленного товарного знака [1] была прекращена в отношении однородных товаров 20 класса МКТУ на основании решения коллегии палаты по патентным спорам, принятого на заседании коллегии 17.03.2011.

В подтверждение изложенных доводов к возражению представлены протоколы заседаний коллегии палаты по патентным спорам по рассмотрению заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 231726 (1).

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении всех заявленных товаров, приведенных в перечне заявки.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы, представленные в возражении, неубедительными.

С учетом даты приоритета (22.07.2009) заявки №2009717700/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает 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 требованиями 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, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной; 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.

Согласно пункту 14.4.2.4 Правил установлено, что 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), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (1), (2), (3) и (4) пункта 14.4.2.2 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.

Заявленное обозначение «БОБРОВЪ» является словесным и выполнено оригинальным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана испрашивается в красном и белом цветовом сочетании в отношении товаров 20 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Противопоставленный товарный знак «Алексей Бобров» [1] является словесным и выполнен стандартным шрифтом строчными буквами русского алфавита, первые буквы слов – заглавные. Правовая охрана предоставлена, в том числе в отношении товаров 20 класса МКТУ.

Сравнительный анализ обозначений показал, что они являются сходными в силу того, что содержат в своем составе фонетически и семантически тождественный элемент «Бобров», что заявителем не оспаривается.

Относительно перечней товаров 20 класса МКТУ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [1], необходимо отметить следующее.

Согласно сведениям Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации правовая охрана товарного знака по свидетельству № 231726 [1] была прекращена на основании решения Роспатента от 31.05.2011 только в отношении части товаров 20 класса МКТУ, в отношении товаров 20 класса МКТУ: «мебель», правовая охрана действует.

Все товары 20 класса МКТУ заявленного обозначения относятся к различным видам мебели (буфеты, диваны, столы, сундуки, ширмы и т.д.) и ее комплектующим (заклепки, перегородки для мебели деревянные, полки, ящики выдвижные и т.д.).

Сравнительный анализ указанных товаров показывает, что данные товары следует признать однородными, поскольку они соотносятся как «род/вид», имеют близкие условия реализации, область применения и круг потребителей.

Маркировка однородных товаров сходными знаками, принадлежащими разным производителям, обуславливает возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному лицу.

Установленное сходство заявленного обозначения с противопоставленным товарным знаком [1] и однородность товаров 20 класса МКТУ позволяет сделать вывод о сходстве до степени смешения сравниваемых знаков, т.е. вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

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

отказать в удовлетворении возражения от 27.04.2011, оставить в силе решение Роспатента от 18.01.2011.