

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, рассмотрела возражение от 15.02.2013, поданное компанией BÄ·RO GmbH & Co.KG, Allemagne (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 №1024341, при этом установила следующее.

Международная регистрация №1024341 с конвенционным приоритетом от 30.07.2009 произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности 06.11.2009 на имя заявителя в отношении товаров 11 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Знак по международной регистрации №1024341 представляет собой словесное обозначение «BÄRO Bright Star», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Решением Роспатента от 05.04.2012 указанному обозначению было отказано в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что знак по международной регистрации №1024341 не соответствует требованиям пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается тем, что знак по международной регистрации №1024341 сходен до степени смешения в отношении однородных товаров 11 класса МКТУ со словесным знаком «БРАЙТСТАР» по свидетельству №366987 [1], правовая охрана которому была предоставлена на территории Российской Федерации ранее на имя иного лица.

В возражении от 15.02.2013, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 18.02.2013, заявителем выражена просьба об отмене решения Роспатента и предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1027289.

Возражение мотивировано следующими доводами:

- заявитель подал заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака [1] в связи с неиспользованием в Арбитражный суд г. Москвы 05.07.2012;

- в результате рассмотрения указанного заявления 22.11.2012 было вынесено решение об удовлетворении поданного заявления о досрочном прекращении правовой охраны указанного знака в отношении товаров 11 класса МКТУ.

На основании изложенного заявителем выражена просьба о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1027289 в отношении всех товаров 11 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты (30.07.2009) конвенционного приоритета международной регистрации №1027289 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения 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 в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 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 имеющими более ранний приоритет.

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

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 (а) – (в)) Правил.

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю, если они обозначены тождественными или сходными товарными знаками. 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 №1024341 представляет собой словесный элемент «BÄRO Bright Star», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Предоставление правовой охраны указанному обозначению испрашивается в отношении товаров 11 класса МКТУ.

Решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации указанному обозначению основано на наличии сходного до степени смешения товарного знака [1], зарегистрированного на имя иного лица в отношении однородных товаров и имеющего более ранний приоритет.

Товарный знак [1] представляет собой словесное обозначение «БРАЙТСТАР», выполненное буквами русского алфавита стандартным

шрифтом. Знак зарегистрирован, в частности, в отношении товаров 11 класса МКТУ.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного знака [1] показал следующее.

Сравниваемые обозначения являются сходными фонетически, поскольку имеет место полное фонетическое вхождение одного обозначения в другое. При этом следует отметить, что словесный элемент «BÄRO» заявленного обозначения представляет собой часть фирменного наименования заявителя. Сравниваемые обозначения содержат сходные семантически словесные элементы, означающие в переводе на русский язык «яркая звезда». Отсутствие графического сходства обозначений не оказывает существенного влияния на вывод о сходстве знаков.

Вместе с тем, следует отметить, что правовая охрана противопоставленного знака [1] досрочно прекращена на территории Российской Федерации в отношении всех товаров 11 класса МКТУ, указанных в перечне, что подтверждается сведениями из открытых реестров.

Таким образом, вывод экспертизы о сходстве сравниваемых знаков до степени их смешения в отношении однородных товаров не является более препятствием для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1024341.

Учитывая вышеизложенное, палата по патентным спорам

пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 15.02.2013, отменить решение Роспатента от 05.04.2012 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1024341 в отношении всех товаров 11 класса МКТУ, указанных в регистрации.