

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, поступившее в Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 23.01.2017, поданное компанией NLS-29 EOOD, Болгария (далее - заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 23.03.2016 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1213618, при этом установлено следующее.

Международная регистрация знака с конвенционным приоритетом от 25.04.2014 была произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (МБ ВОИС) за №1213618 на имя заявителя в отношении товаров 03 класса МКТУ.

Знак по международной регистрации №1213618 представляет собой словесное обозначение «BARIN», выполненное буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Согласно решению Роспатента от 23.03.2016 принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1213618 в отношении всех товаров 03 класса МКТУ, мотивированное в заключении по результатам экспертизы его несоответствием требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что знак по международной регистрации №1213618 сходен до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя других лиц товарными знаками:

- товарным знаком «BARRIN» по свидетельству №534895 с приоритетом от 19.12.2013, в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ [1];

- знаком «BARIL» по международной регистрации №1158989 с приоритетом от 08.04.2013, в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ [2].

Вывод экспертизы о сходстве сравниваемых знаков основан на фонетическом, и графическом сходстве их словесных элементов «BARIN»/«BARRIN»/«BARIL».

В поступившем возражении заявитель выразил несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- при сравнении перечней товаров 03 класса МКТУ заявленного знака по международной регистрации №1213618 и противопоставленного товарного знака по свидетельству №534895, видно, что анализируемые знаки пересекаются только в части мыла, при этом товары, указанные в международной регистрации №1213618 имеют хозяйственно-бытовое назначение, а товары, указанные в регистрации №534895, относятся к парфюмерно-косметической категории, следовательно, противопоставление товарного знака «BARRIN» по свидетельству №534895 может быть снято за счет удаления из перечня товаров международной регистрации №1213618 терминов «savons désinfectants décapants», «savons désodorisants» и «savonnettes»;

- противопоставленный товарный знак «BARIL» по международной регистрации №1158989 охраняется для «препаратов для обезжиривания», при этом обозначение «BARIN» произносится как "барин" с ударением на первый слог, а обозначение «BARIL» - как «бариль» с ударением на последний слог;

- противопоставленный знак «BARIL» по международной регистрации №1158989 переводится с французского языка как «бочонок» или «баррель» (мера ёмкости жидких веществ). Заявленный знак «BARIN» имеет для российских потребителей отчетливую этимологию (происхождение слова с точки зрения его связей со словами или выражениями данного и других языков). По сути, знак «BARIN» - это ничто иное как транслитерация русского слова «БАРИН»;

- кроме того, с владельцами противопоставленного знака по международной регистрации №1158989 достигнута договоренность о предоставлении письма-согласия

(получение которого ожидается в ближайшее время) в отношении «препаратов для чистки и средства обезжиривающих» (préparations de nettoyage, préparations de récurage).

На основании изложенного заявитель выразил просьбу об отмене решения Роспатента от 23.03.2016 и предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации вышеуказанному знаку в отношении товаров 03 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих на заседании коллегии по рассмотрению возражения, коллегия пришла к следующему.

С учетом даты конвенционного приоритета (25.04.2014) знака по международной регистрации №1213618 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 №1213618 представляет собой словесное обозначение «BARIN», выполненное буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Предоставление правовой охраны знаку испрашивается в отношении товаров 03 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак «BARRIN» по свидетельству №534895 является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 03 класса МКТУ [1].

Противопоставленный знак по международной регистрации №1158989 представляет собой словесное обозначение «BARIL», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров 03 класса МКТУ [2].

Как было указано выше, решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1213618 в отношении всех заявленных товаров 03 класса МКТУ основано на наличии сходных до степени смешения знаков [1, 2], зарегистрированных в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ.

На заседании коллегии заявитель скорректировал заявленный перечень товаров 03 класса МКТУ, сократив его до следующих товаров 03 класса МКТУ «préparations de nettoyage; produits de dégraissage autres que ceux utilisés au cours d'opérations de fabrication; huiles de nettoyage; préparations pour le nettoyage de papiers peints; préparations pour le nettoyage à sec»/«препараты для чистки; средства обезжиривающие, за исключением используемых в промышленных целях; масла, используемые как очищающие средства; препараты для чистки обоев; препараты для сухой чистки».

При проведении сопоставительного анализа заявленного обозначения и противопоставленных знаков [1-2] было установлено, что данные обозначения содержат фонетически сходные словесные элементы «BARIN»/«BARRIN»/«BARIL».

Что касается визуального признака сходства при сравнении заявленного обозначения и противопоставленных знаков [1-2], то следует отметить, что графическое сходство

словесных элементов обусловлено выполнением их заглавными буквами латинского алфавита.

В смысловом отношении заявленное обозначение и противопоставленный знак [1] не являются лексическими единицами какого-либо языка и, следовательно, являются фантазийными, что не позволяет провести оценку по семантическому фактору сходства словесных обозначений, что усиливает значение иных критериев сходства.

Относительно семантического значения противопоставленного знака [2] коллегия отмечает, что словесный элемент «BARIL» переводится с французского языка как «бочонок; баррель», однако для российского потребителя, обладающего средними познаниями в иностранных языках, указанный словесный элемент будет восприниматься как фантазийный.

В соответствии с изложенным, коллегия пришла к выводу, что несмотря на отдельные отличия, сопоставляемые обозначения ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать заключение об их сходстве.

Анализ однородности товаров, приведенных в перечнях заявленного обозначения и противопоставленных знаков [1-2], с учетом скорректированного заявленного перечня товаров 03 класса МКТУ, показал следующее.

Товары 03 класса МКТУ «préparations de nettoyage; produits de dégraissage autres que ceux utilisés au cours d'opérations de fabrication; huiles de nettoyage; préparations pour le nettoyage de papiers peints; préparations pour le nettoyage à sec»/«препараты для чистки; средства обезжиривающие, за исключением используемых в промышленных целях; масла, используемые как очищающие средства; препараты для чистки обоев; препараты для сухой чистки» заявленного обозначения не являются однородными товарам 03 класса МКТУ «мыла, парфюмерные изделия, эфирные масла, косметика, лосьоны для волос, зубные порошки и пасты для мужчин, а именно ароматизаторы [эфирные масла]; аэрозоль для освежения полости рта; бальзамы, за исключением используемых для медицинских целей, включая бальзамы и кондиционеры для волос; вазелин косметический; вода туалетная; гели для массажа, за исключением используемых для медицинских целей; гель для отбеливания зубов; грим; дезодоранты для человека или животных; изображения переводные декоративные для косметических целей; карандаши для бровей; карандаши косметические; красители для бороды и усов; красители косметические; кремы для кожи, воски для кожи; кремы косметические; кремы косметические отбеливающие; лаки для волос; лаки для ногтей; лосьоны для косметических целей; лосьоны после бритья; маски косметические,

включая маски для волос; масла косметические; масла туалетные; молочко туалетное; мыла дезодорирующие; мыла для бритья; мыла кусковые туалетные; наборы косметические; одеколон; палочки ватные для косметических целей; пасты зубные, порошки зубные; помады для косметических целей; препараты для бритья; препараты для ванн косметические; изделия для гигиенических целей, относящиеся к категории парфюмерно-косметических; препараты для завивки волос; препараты для интимной гигиены, дезодоранты; препараты для осветления кожи; препараты для полоскания рта, за исключением используемых в медицинских целях; препараты для похудения косметические; препараты для удаления макияжа; препараты для ухода за ногтями; пудра для макияжа; соли для ванн, за исключением используемых для медицинских целей; средства для бровей косметические; средства для загара косметические; средства для окрашивания волос; средства для перманентной завивки нейтрализующие; средства для ресниц косметические; средства для удаления волос, депилятории; средства для ухода за кожей косметические; средства косметические; средства косметические для окрашивания ресниц и бровей; средства обесцвечивающие [деколораторы] для косметических целей; средства туалетные против потения [туалетные принадлежности]; шампуни; шампуни сухие» противопоставленного знака [1], поскольку относятся к разному виду товаров (средства для чистки, полировки и уборки/средства косметические и парфюмерные), имеют разное назначение (хозяйственно-бытовое/парфюмерно-косметическое) и условия реализации.

Таким образом, поскольку товары 03 класса МКТУ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [1] не являются однородными, то противопоставленный знак [1] не является препятствием для регистрации заявленного обозначения в рамках требования пункта 6 статьи 1483 Кодекса на территории Российской Федерации.

В отношении однородности товаров 03 класса МКТУ заявленного обозначения и противопоставленного знака [2] коллегия отмечает следующее.

Товары 03 класса МКТУ «préparations de nettoyage; produits de dégraissage autres que ceux utilisés au cours d'opérations de fabrication; huiles de nettoyage; préparations pour le nettoyage de papiers peints; préparations pour le nettoyage à sec»/«препараты для чистки; средства обезжиривающие, за исключением используемых в промышленных целях; масла, используемые как очищающие средства; препараты для чистки обоев; препараты для сухой чистки» заявленного обозначения являются однородными товарам 03 класса МКТУ

«Préparations pour le nettoyage et le récurage»/«препараты для очистки и промывки» противопоставленного знака [2], поскольку соотносятся как род/вид, относятся к одному виду товаров (средствам для чистки), имеют одно назначение и круг потребителей.

Вместе с тем, при анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы.

К указанным обстоятельствам относится то, что заявителем представлено письменное согласие от правообладателя противопоставленного знака по международной регистрации №1158989 [2] для предоставления правовой охраны знаку по международной регистрации №1213618 на территории Российской Федерации в отношении товаров 03 класса МКТУ «préparations de nettoyage, produits de dégraissage autres que ceux utilisés au cours d'opérations de fabrication»/«чистящие препараты, средства обезжиривающие, за исключением используемых в промышленных целях».

Принимая во внимание то, что в соответствии с положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса допускается регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленным товарным знаком, при наличии согласия его правообладателя, у коллегии имеются основания полагать, что противопоставленный знак по международной регистрации №1158989 не является препятствием для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1213618 в отношении товаров 03 класса МКТУ «préparations de nettoyage; produits de dégraissage autres que ceux utilisés au cours d'opérations de fabrication».

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

удовлетворить возражение, поступившее 23.01.2017, отменить решение Роспатента от 23.03.2016 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1213618 в отношении товаров 03 класса МКТУ «préparations de nettoyage; produits de dégraissage autres que ceux utilisés au cours d'opérations de fabrication».