

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 поступившее 24.03.2016 возражение, поданное ООО «БАУ МИКС», г. Новосибирск (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2013733627, при этом установила следующее.

Словесное обозначение **BAU MIX** по заявке №2013733627, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 30.09.2013, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров и услуг 06, 19, 35, 37, 39, 42 классов МКТУ, указанных в заявке.

Роспатентом 02.12.2015 было принято решение о государственной регистрации товарного знака в отношении части заявленных товаров и услуг 19, 37, 39 классов МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение в отношении иной части не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака по причине его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что заявленное обозначение сходно до степени смешения со знаком

BAUm!x

(международная регистрация №809274 с конвенционным

приоритетом от 23.04.2003), правовая охрана которому предоставлена на территории Российской Федерации в отношении однородных товаров и услуг 19, 37, 39 классов МКТУ на имя LASSELSBERGER GmbH Wörth 1 A-3380 Pöchlarn (AT).

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к тому, что решением Суда по интеллектуальным правам от 16.03.2015 по делу №СИП-217/2015 правовая охрана противопоставленного знака на территории Российской Федерации прекращена досрочно в связи с его неиспользованием в отношении услуг 37 класса МКТУ «строительство, ремонт», в связи с чем международная регистрация №809274 более не является препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех услуг 37 класса МКТУ.

Кроме того, заявителем приводятся сведения об осуществляемой деятельности в области строительства, а также о наличии исключительного права на

товарный знак  по свидетельству №472209 с приоритетом от 07.06.2011.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2013733627 в отношении всех заявленных услуг 37 класса МКТУ.

В качестве дополнительных материалов, иллюстрирующих доводы возражения, заявителем представлена копия решения Суда по интеллектуальным правам по делу №СИП-217/2015.

Необходимо отметить, что при анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не были учтены экспертизой в решении Роспатента от 02.12.2015. Так, заявленное обозначение сходно до степени смешения с противопоставленным знаком по международной регистрации в отношении более широкого перечня товаров и услуг, чем тот, который был указан в перечне заключения, являющегося неотъемлемой частью решения Роспатента, а именно, для всех товаров 19 класса МКТУ и части услуг 39 класса МКТУ «логистика транспортная».

Заявитель был должным образом уведомлен о дополнительных обстоятельствах, препятствующих регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении указанной части товаров и услуг, и своих возражений по этому поводу не высказал.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия считает доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (30.09.2013) поступления заявки №2013733627 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя упомянутый выше 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 за №4322, вступившие в силу 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.

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 положениями пункта 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями; 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 принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение **BAU MIX** по заявке №2013733627 является словесным, включает словесные элементы «BAU» и «MIX», выполненные стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Словесные элементы «BAU» и «MIX» являются лексическими единицами немецкого языка, в переводе означают: «Bau» - сооружение, здание; «Mix» - смесь, состав, набор (см. <http://www.lingvo-online.ru>), образуют фантазийное словосочетание. Заявленное обозначение подано на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров и услуг 06, 19, 35, 37, 39, 42 классов МКТУ, указанных в заявке.

Основанием для отказа в государственной регистрации товарного знака по заявке №2013733627 в отношении части товаров и услуг 19, 37, 19 классов МКТУ послужило несоответствие заявленного обозначения требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, в связи с наличием сходного до степени смешения знака **BAUm!x** по международной регистрации №809274, принадлежащего иному лицу и зарегистрированному в отношении товаров и услуг 19, 37, 39 классов МКТУ.

Противопоставленный знак **BAUm!x** по международной регистрации №809274 с конвенционным приоритетом от 23.04.2003 является комбинированным, включает в свой состав словесные элементы «BAU» и «MIX», выполненные оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Знак выполнен в черном, красном и белом цветовом сочетании. Правовая охрана знаку на территории Российской Федерации предоставлена в отношении товаров 19 класса МКТУ «matériaux de construction non métalliques; constructions transportables, monuments non métalliques» / «неметаллические строительные материалы; неметаллические передвижные конструкции и памятники» и услуг 37

«construction, réparation» / «строительство, ремонт», 39 «transport» / «транспортировка» классов МКТУ.

В поступившем возражении не оспаривается сходство до степени смешения сравниваемых обозначений **BAU MIX** и **BAUm!x**, основанное на фонетическом и семантическом тождестве словесных элементов «BAU» и «MIX», а также однородность товаров и услуг 19, 37, 39 классов МКТУ заявленного обозначения и противопоставленного знака.

Вместе с тем необходимо указать, что при анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы и которые являются основанием для изменения решения Роспатента в части перечня товаров и услуг по заявке №2013733627.

К указанным обстоятельствам, относится досрочное прекращение правовой охраны на территории Российской Федерации противопоставленного знака по международной регистрации №809274 в отношении всех услуг 37 класса МКТУ на основании решения Суда по интеллектуальным правам от 16.03.2016 по делу №СИП-217/2015.

Вышеизложенные обстоятельства устраняют причину для отказа в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных услуг 37 класса МКТУ.

Коллегия также установила, что решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака от 02.12.2015 было неправомерно принято в отношении товаров 19 класса МКТУ «дефлекторы дымовых труб неметаллические; дымоходы неметаллические; клапаны водопроводных труб, за исключением металлических и пластмассовых; клапаны дренажных труб, за исключением металлических и пластмассовых; колпаки дымовых труб неметаллические; ответвления для трубопроводов неметаллические; трубопроводы напорные неметаллические; трубы водопроводные неметаллические; трубы водосточные неметаллические; трубы для вентиляционных установок и кондиционеров неметаллические; трубы дренажные неметаллические; трубы дымовые

неметаллические; трубы жесткие неметаллические [строительство]; трубы из песчаника» и услуг 39 класса МКТУ «логистика транспортная», которые однородны товарам 19 класса МКТУ «неметаллические строительные материалы» и услугам 39 класса МКТУ «транспортировка» противопоставленного знака по международной регистрации №809274.

Заявитель был в установленном порядке уведомлен об указанных обстоятельствах, препятствующих регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении вышеуказанных товаров, и своих возражений по данному вопросу не высказал.

Таким образом, оценивая изложенные обстоятельства в совокупности, коллегия не находит оснований для отказа в предоставлении правовой охраны товарному знаку по заявке №2013733627 в соответствии с требованиями, регламентированными пунктом 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении части услуг 39 класса МКТУ, а также в отношении всех товаров и услуг 06, 35, 37, 42 классов МКТУ, указанных в материалах заявки.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 24.03.2016, изменить решение Роспатента от 02.12.2015 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2013733627.