

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 07.07.2011, поданное компанией Барокес Пти Лтд, Австралия (далее – заявитель), на решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2010713909/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2010713909/50 с приоритетом от 28.04.2010 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «BAROKES», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 29.03.2011 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров. Основанием для принятия решения являлось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака ввиду его несоответствия требованиям, предусмотренными пунктом 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс).

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком по свидетельству №358103 с приоритетом от 10.07.2007, зарегистрированным на имя Закрытого акционерного общества Комбинат Шампанских вин и коньяков «Росинка» для однородных товаров 32 и 339 классов МКТУ.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 07.07.2011 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- сравниваемые обозначения отличаются визуально;
- противопоставленный товарный знак имеет однозначное прочтение, поскольку в его составе содержится слово «барокко», входящее в лексический состав русского языка, и его транслитерация в латинице;
- сравниваемые обозначения отличаются по фонетическому критерию сходства;
- слово «барокко» является лексической единицей, произошедшей от итальянского слова «barocco», и означает один из художественных стилей архитектуры и других направлений искусства. Данное слово знакомо среднему российскому потребителю;
- заявленное обозначение «BAROKES» воспринимается как фантазийное, либо ассоциируется с частью фирменного наименования заявителя, в состав которого оно включено;
- компания заявителя основана в 1996 и ведет свой бизнес не только в Австралии, но и в странах Европейского Сообщества, а также в США, Канаде, Сингапуре, Гонконге, Вьетнаме, Японии, Корее, Китае, Индии, Новой Зеландии, странах Южной Америки. Заявленное обозначение образовано от частей фамилий основателей компании, Стива Барикса (Steve Barics) и Грега Стоукса (Greg Stokes);
- алкогольная продукция, маркированная товарным знаком «BAROKES», является уникальной, она упакована в особые жестяные банки, изготовленные по специальной запатентованной технологии и позволяющей сохранять свойства продукции не хуже, чем в стеклянной таре;
- товарные знаки, включающие слово «BAROKES», были зарегистрированы в Европейском Сообществе в 2006 году. В сети Интернет содержится информация о дегустации продукции заявителя в России в 2008 году.

На основании изложенного, заявитель просит отменить решение Роспатента, вынести решение о 33 класса МКТУ.

В подтверждение своих доводов заявитель представил следующие материалы:

1. Выдержка из словаря;
2. Информация с сайта заявителя с частичным переводом;
3. Информация о регистрациях;
4. Выдержка из Интернет.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты (28.04.2010) приоритета заявки №2010713909/50 правовая база для оценки охраноспособности обозначения 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 в Минюсте России 25.03.2003 г., рег. №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 14.4.2.2 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.

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

Заявленное обозначение «BAROKES» является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Противопоставленный товарный знак «БАРОККО BAROCCO» по свидетельству № 358103 является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами русского и латинского алфавитов в две строки.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака показал, что они имеют разную фонетическую длину, разное количество звуков, что обуславливает их различие по фонетическому критерию сходства.

Визуально сравниваемые обозначения отличаются в силу того, что заявленное обозначение состоит из одного слова, а противопоставленный товарный знак из двух слов, выполненных на в двух строках буквами разных алфавитов.

Основное отличие сравниваемых обозначений обусловлено тем, что противопоставленный товарный знак лексическое значение, которое как в русском языке (Барокко), так и в английском языке (Barocco) – означает «художественный стиль, отличавшийся декоративной пышностью, живописностью, причудливостью форм» (см.<http://slovari.yandex.ru>), а словесный элемент «barokes» не является языковой единицей какого – либо языка.

Исходя из вышеизложенного, сравниваемые обозначения не являются сходными по всем трем критериям сходства, что обуславливает их отличие в целом.

Поскольку сравниваемые обозначения признаны коллегией Палаты по патентным спорам не сходными в целом, анализ однородности товаров является нецелесообразным.

Таким образом, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу о соответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу

удовлетворить возражение от 07.07.2011, отменить решение Роспатента от 29.03.2011 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2010713909/50 в отношении товаров 33 класса МКТУ.