

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 30.11.2017 возражение, поданное Джи. энд Джи. С. р. л., Италия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2016704023, при этом установила следующее.



Обозначение «
» по заявке №2016704023, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 12.02.2016, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 03, 09, 16, 18, 25 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 22.09.2017 было принято решение о государственной регистрации товарного знака в отношении товаров 16, 25 классов МКТУ, а в отношении заявленных товаров 03, 09, 18 классов МКТУ принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 03, 09, 18 классов МКТУ на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса. Указанное обосновывается тем, что в отношении данных товаров заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя других лиц товарными знаками:

- с товарным знаком «BARRACUDA» по свидетельству №70491 с приоритетом от 03.06.1981 в отношении товаров 03 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 03 класса МКТУ [1];



- с товарным знаком «» по свидетельству №593565 с приоритетом от 27.02.2015 в отношении товаров 09 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 09 класса МКТУ [2];

- со знаком «BARRACUDA» по международной регистрации №1045399 с приоритетом от 12.07.2010 в отношении в отношении товаров 09 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 09 класса МКТУ [3];



BARRACUDA

- со знаком « BARRACUDA» по международной регистрации №1284841 с конвенционным приоритетом от 19.04.2015 в отношении в отношении товаров 18 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 18 класса МКТУ [4].

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к следующему:

- в процессе экспертизы заявитель выразил свое согласие на исключение из заявленного перечня товаров товары 18 класса МКТУ. Также было обращено внимание экспертизы на то, что ведутся переговоры с владельцами противопоставленных товарных знаков. Однако, поскольку переговоры о предоставлении письма-согласия с владельцами международной регистрации №1045399 знака «BARRACUDA» и свидетельства №593565 «BARRACUDA» не привели к желаемому результату, заявитель принял решение отказаться от заявленных товаров 09 класса МКТУ;

- правообладатель противопоставленного товарного знака по свидетельству №70491 предоставил безотзывное письмо - согласие о том, что не возражает против регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 03 класса МКТУ.

С учетом приведенных в возражении доводов заявитель просит отменить решение Роспатента от 22.09.2017 и зарегистрировать заявленное обозначение по

заявке №2016704023 в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 03 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, коллегия установила следующее.

С учетом даты (12.02.2016) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20 июля 2015 г. N 482 (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 товарными знаками других лиц, допускается только с согласия правообладателей.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.

В соответствии с пунктом 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.



Заявленное обозначение «» является комбинированным и состоит из словесного элемента «BARACUTA», выполненного буквами латинского алфавита оригинальным шрифтом и помещенным поверх стилизованной гофрированной ленты. Над словесным элементом помещена стилизованная буква «В» на фоне стилизованного изображения льва. Над композицией размещено стилизованное изображение короны. Предоставление правовой охраны знаку испрашивается в отношении товаров 03 класса МКТУ.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров 03, 09, 18 классов МКТУ основано на наличии сходных до степени смешения товарных знаков [1-4].

Заявитель не оспаривает решение Роспатента в части противопоставления товарных знаков [2-4] в отношении товаров 09, 18 классов МКТУ.

В отношении противопоставленного товарного знака [1] коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы, и которые являются основанием для удовлетворения возражения и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 03 класса МКТУ.

К указанным обстоятельствам относится то, что заявителем было представлено письменное согласие от правообладателя противопоставленного товарного знака [1] на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 03 класса МКТУ.

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 противопоставленными товарными знаками, при наличии согласия их правообладателей, у коллегии имеются основания для изменения решения Роспатента от 22.09.2017 и государственной регистрации товарного знака по заявке №2016704023 в отношении товаров 03 класса МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 30.11.2017, изменить решение Роспатента от 22.09.2017 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2016704023.