

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 20.02.2012 на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 19.09.2011 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1024479, поданное компанией Пайне ГмбХ, Германия (далее — заявитель), при этом установлено следующее.

Предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №1024479 знака «Barutti», произведенной Международным бюро ВОИС 09.12.2009, испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 14, 25 классов МКТУ.

Знак по международной регистрации №1024479 представляет собой словесное обозначение «Barutti», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 19.09.2011 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку «Barutti» по международной регистрации №1024479 в отношении товаров 14, 25 классов МКТУ. Данное решение было вынесено с учетом заключения по результатам экспертизы, которое мотивировано тем, что знак по международной регистрации №1024479 не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается тем, что знак по международной регистрации №1024479 является сходным до степени смешения со знаком «BARUCCI» по

международной регистрации №636406, зарегистрированным на имя иного лица в отношении однородных товаров 14, 25 классов МКТУ.

В поступившем в палату по патентным спорам возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента от 19.09.2011, доводы которого сводятся к следующему:

- знак по международной регистрации №1024479 не является сходным до степени смешения со знаком по международной регистрации №636406, в виду отсутствия смыслового значения, различия фонетики и визуального восприятия;
- заявителем была проведена процедура по досрочному прекращению правовой охраны противопоставленного в заключении экспертизы знака по международной регистрации №636406 в отношении товаров 14, 25 классов МКТУ, и 31.01.2012 было вынесено решение Роспатента о прекращении правовой охраны вышеуказанного знака в отношении товаров 14, 25 классов МКТУ.

На основании изложенного заявитель выразил просьбу об отмене решения Роспатента от 19.09.2011 и предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1024479 для всех заявленных товаров 14, 25 классов МКТУ, указанных в перечне международной регистрации.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, палата по патентным спорам находит доводы возражения убедительными ввиду нижеследующего.

С учетом даты (09.12.2009) приоритета международной регистрации №1024479 правовая база для оценки её охраноспособности 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 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 14.4.2.2 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 определяется 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 №1024479 представляет собой словесное обозначение «Barutti», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана на территории Российской Федерации испрашивается в отношении товаров 14, 25 классов МКТУ.

Противопоставленный знак по международной регистрации №636406 представляет собой словесное обозначение «BARUCCI», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена, в том числе, в отношении товаров 14, 25 классов МКТУ.

Так, фонетическое сходство обусловлено тождеством начальных частей «Baru-»/ «BARU-» и сходством конечных частей «-tti»/ «-CCI», тождеством состава гласных (a/A, u/U, i/I) звуков и совпадением состава согласных звуков (B/B, r/R), а также их одинаковым расположением по отношению друг к другу.

В смысловом отношении сравниваемые знаки 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.

Выполнение словесных элементов буквами латинского алфавита визуально сближает знаки.

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

Анализ товаров 14 класса МКТУ, представленных в перечнях сравниваемых знаков показал, что данные товары являются однородными, поскольку относятся к аксессуарам (запонки, ювелирные изделия) и имеют одно назначение.

Анализ товаров 25 класса МКТУ, представленных в перечнях сравниваемых обозначений показал, что данные товары (одежда) однородны в силу их полного совпадения.

Однородность товаров 14, 25 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация знака по международной регистрации №1024479, с товарами 14, 25 класса МКТУ, для которых зарегистрирован противопоставленный знак, и сходство самих

обозначений свидетельствует об их сходстве до степени смешения, и, как следствие, о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Однако при рассмотрении поступившего возражения палатой по патентным спорам были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены экспертизой при подготовке решения об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1024479.

К указанным обстоятельствам относится информация о том, что решением Роспатента от 31.01.2012 досрочно полностью прекращена правовая охрана знака по международной регистрации №636406.

В связи с вышеизложенным знак по международной регистрации №636406 не является препятствием для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1024479 в отношении товаров 14 и 25 классов МКТУ в рамках требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 20.02.2012, отменить решение Роспатента от 19.09.2011, предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации международной регистрации №1024479 в отношении товаров 14 класса МКТУ «Boutons de manchettes; épingles de cravates» и 25 класса МКТУ «Vêtements de dessus, à savoir tricotés de corps, pull-overs, chemises, polos, cravates, noeuds papillon, ceintures (habillement), manteaux, tenues de soirée, robes, pochettes, vestes (habillement), pantalons, costumes et tailleurs pour hommes et femmes».