

Палата по патентным спорам в порядке, установленном 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, регистрационный № 4520, рассмотрела возражение т о 19.04.2007, поданное компанией «PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNE BI-ES COSMETIC», BEATA PIOTROWSKA, SŁAWOMIR PIOTROWSKI, JAROSŁAW DROZD SPOŁKA JAWNA», Польша, (далее – заявитель) на решение от 11.12.2006 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №816294, при этом установлено следующее.

Комбинированный знак по международной регистрации №816294 зарегистрирован в Международном бюро ВОИС 21.02.2003 в отношении товаров 3 класса МКТУ на имя заявителя.

Комбинированный знак представляет собой логотип «BI-ES», в котором буква «I» выполнена в оригинальной графике.

В соответствии с предварительным решением от 20.12.2004 знак было отказано в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации в отношении всех товаров по мотивам его несоответствия требованиям пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации “О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров” от 23.09.92г., №3520-1, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002, №166-ФЗ, введенными в действие 27.12.2002 (далее – Закон) и пункта 2.4(1) Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Роспатента от 29.11.1995, зарегистрированных в Министерстве юстиции РФ 08.12.1995 за №989, введенных в действие с 29.02.1996 (далее – Правила).

Указанный вывод обоснован тем, что знак по международной регистрации №816294 сходен до степени смешения с товарными знаками по свидетельствам №№208948, 238455, 238458, ранее зарегистрированными на имя иного лица в

отношении однородных товаров 3 класса МКТУ. Данное решение было подтверждено Роспатентом 11.12.2006.

В возражении от 19.04.2007, поданном в Палату по патентным спорам, заявитель выразил свое несогласие с отказом в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку «BI-ES» по международной регистрации №816294, доводы которого сводятся к следующему:

- противопоставленные товарные знаки «BI-ES» по свидетельствам №№208948, 238455, 238458 зарегистрированы на имя ООО «БИ-ЭС КОСМЕТИК», г. Видное, Московская обл.;
- регистрация противопоставленных знаков была произведена в нарушение пункта 2 статьи 7 и пункта 2 статьи 6 Закона;
- заявителем поданы возражения против вышеуказанных регистраций.

На основании изложенного в возражении выражена просьба в случае признания правовой охраны противопоставленных товарных знаков недействительной, предоставить правовую охрану международной регистрации №816294.

К возражению приложены копии возражений против предоставления правовой охраны противопоставленным товарным знакам. На заседании коллегии по рассмотрению возражения заявителем представлена копия заявления в Федеральную антимонопольную службу России, в котором выражена просьба признать действия ООО «БИЭС КОСМЕТИК», связанные с приобретением и использованием прав на товарные знаки, актом недобросовестной конкуренции.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам не находит оснований для удовлетворения возражения.

С учетом даты (21.02.2003) международной регистрации №816294 правовая база для оценки охраноспособности знака по указанной международной регистрации включает в себя Закон и Правила.

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона и пунктом 2.4 Правил не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени их смешения, в частности, с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию или охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международными договорами Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 14.4. Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением, если оно совпадает с ~~ним~~ во всех элементах.

Обозначение считается сходным од степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту 14.4.2.4. Правил комбинированные обозначения сравниваются:

- с комбинированными обозначениями;
- с теми видами обозначений, которые входят в состав комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2 и 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявлении обозначении.

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 (1) – (3)) Правил.

Признаки, перечисленные в подпунктах (1)-(3) могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях

В соответствии с пунктом 14.43 Правил при установлении однородности товаров учитывается возможность возникновения у потребителя представления о

принадлежности этих товаров одому производителю, если они бозначены тождественными или сходными товарными знаками. 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 №816294 [1] представляет собой комбинированный знак «BI-ES», выполненный буквами латинского алфавита, причем буквы «B», «E», «S» выполнены стандартным шрифтом черного цвета, а буква «I» имеет оригинальное графическое исполнение в виде ростка зеленого цвета.

Отказ в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку [1] в отношении всех товаров основан на наличие сходных до степени смешения товарных знаков [2] - [4].

Сравнительный анализ знака по международной регистрации [1] и противопоставленного товарного знака по свидетельству №20894 [2], представляющего собой логотип «BI-ES», свидетельствует о тождестве сопоставляемых знаков.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №238455 [3] включает элемент «BI-ES», графически тождественный [1], и цифры «313». Противопоставленный товарный знак по свидетельству №238458 [4] также включает элемент «BI-ES», графически тождественный [1], и обозначение «eVЭ». Последний товарный знак выполнен в белом и темно-зеленом цветовом сочетании.

Сравнительный анализ знак по международной регистрации [1] и противопоставленных товарных знаков [3] и [4] показал, что они содержат в своем составе фонетически и графически тождественный элемент «BI-ES», который является основным в составе противопоставленных знаков. Указанное свидетельствует о сходстве знаков в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Анализ перечней товаров 3 класса МКТУ сравниваемых знаков показал, что они предназначены для маркировки одних и тех же товаров.

На основании изложенного можно заключить, что знаки [1] и [2] – [4] являются сходными до степени смешения.

Из сказанного выше следует, что основания для вывода о несответствии знака по международной регистрации №816294 требованиям пункта 1 статьи 7 Закона правомерны, что не оспаривается заявителем в возражении от 19.04.2007.

Вместе с тем, как указывалось в возражении от 19.04.2007 заявителем ранее были поданы возражения против предоставления правовой охраны противопоставленным товарным знакам [2] –[4]. Однако довод заявителя о том, что им подано возражение против регистрации противопоставленных товарных знаков, а также заявление в Федеральную антимонопольную службу Росси не могут быть признаны убедительными, поскольку на дату принятия возражения от 19.04.2007 к рассмотрению Палатой по патентным спорам противопоставленные регистрации действовали. Кроме того, по результатам рассмотрения указанных возражений Палата по патентным спорам приняла решения об оставлении их в силе. Указанный факт является препятствием для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №816294.

В соответствии с изложенным Палата по патентным спорам

решила:

**отказать в удовлетворении возражения от 19.04.2007, оставить в силе решение экспертизы от 11.12.2006.**