

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, рассмотрела возражение, поступившее 15.02.2018, поданное компанией «Маттел Инк.», Соединенные Штаты Америки (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2016730628, при этом установила следующее.

Словесное обозначение «BARBIE» по заявке № 2016730628 с приоритетом от 19.08.2016 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 32 класса МКТУ.

Роспатентом 19.12.2017 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2016730628 в отношении заявленных товаров. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что заявленное обозначение сходно до степени смешения:

БАРБИ

- со словесным товарным знаком «**BARBIE**» по свидетельству №429250 (1), зарегистрированным ранее на имя иного лица в отношении однородных товаров 32 класса МКТУ;

- со словесным знаком «BARBI» по международной регистрации №834364 (2), правовая охрана которому предоставлена ранее на имя иного лица в отношении

товаров 33 класса МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 32 класса МКТУ.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 15.02.2018 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- противопоставленный товарный знак (1) досрочно прекратил правовую охрану в связи с прекращением юридического лица-правообладателя, следовательно, он не является препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 32 класса МКТУ;

- заявитель просит исключить из заявленного перечня товары 32 класса МКТУ «пиво», «пиво имбирное», «пиво солодовое», «сусло пивное», «экстракты хмелевые для изготовления пива», «сусло солодовое», «коктейли на основе пива»;

- таким образом, скорректированный заявителем перечень товаров 32 класса МКТУ, относящийся к родовой группе товаров «безалкогольные напитки», является не однородным товарам 33 класса МКТУ, объединенным родовым понятием «алкогольные напитки», указанным в перечне противопоставленного знака (2), в связи с чем, данное противопоставление может быть снято.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении скорректированного заявителем перечня заявленных товаров 32 класса МКТУ.

К возражению заявителем приложено решение о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака (1) в связи с прекращением юридического лица-правообладателя (3).

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты (19.08.2016) поступления заявки №2016730628 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше 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.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

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, изложенным в подпунктах (1), (2), (3) пункта 42 Правил.

Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

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.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «BARBIE», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным

шрифтом. С учетом скорректированного заявителем изначального перечня товаров 32 класса МКТУ, правовая охрана товарного знака испрашивается в отношении следующего перечня товаров «минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки; фруктовые напитки и фруктовые соки; сиропы и прочие составы для изготовления напитков; напитки безалкогольные прохладительные; порошки для изготовления напитков; напитки безалкогольные; воды; сиропы для изготовления напитков; соки овощные; напитки спортивные, напитки изотонические; вода газированная, вода содовая; экстракты фруктовые безалкогольные; напитки фруктовые безалкогольные; напитки на основе молочной сыворотки; составы для изготовления напитков; эссенции для изготовления напитков; сиропы для напитков; воды [напитки]; составы для изготовления газированной воды; вода литиевая; воды минеральные [напитки]; составы для изготовления минеральной воды; вода сельтерская; воды столовые; сула; лимонады; соки овощные [напитки]; сиропы для лимонадов; составы для изготовления ликеров; суло виноградное неферментированное; оршад; вода содовая; щербет [напиток]; сок томатный [напиток]; молоко миндальное [напиток]; таблетки для изготовления газированных напитков; порошки для изготовления газированных напитков; воды газированные; сассапариль [безалкогольный напиток]; аперитивы безалкогольные; коктейли безалкогольные; нектары фруктовые с мякотью безалкогольные; напитки изотонические; молоко арахисовое [напитки безалкогольные]; сок яблочный безалкогольный; квас [безалкогольный напиток]; напитки на базе меда безалкогольные; смузи [напитки на базе фруктовых или овощных смесей]; напитки на основе алоэ вера безалкогольные; напитки на базе сои, кроме заменителей молока; напитки обогащенные протеином спортивные; напитки на базе риса, кроме заменителей молока; напитки со вкусом кофе безалкогольные; напитки со вкусом чая безалкогольные».

Противопоставленный товарный знак (1) представляет собой словесное

БАРБИ

обозначение «**BARBIE**», содержащее два словесных элемента «БАРБИ» «BARBIE», выполненных одно под другим стандартным жирным шрифтом

заглавными буквами русского и латинского алфавитов, соответственно. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 32 класса МКТУ.

Правовая охрана противопоставленного товарного знака (1) досрочно прекращена полностью в связи с прекращением юридического лица – правообладателя (дата внесения записи в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания 18.01.2018), в связи с чем коллегия снимает данное противопоставление.

Противопоставленный знак (2) представляет собой словесное обозначение «BARBI», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана знаку предоставлена на территории Российской Федерации в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Анализ заявленного обозначения и противопоставленного знака (2) показал, что они являются сходными в силу фонетического тождества словесных элементов «BARBIE»/«BARBI».

Графически сопоставляемые обозначения являются сходными, поскольку представляют собой словесные обозначения, состоящие из одного словесного элемента, выполнены стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Словесный элемент «BARBI» не содержится в лексике какого-либо иностранного языка, в связи с чем, не представляется возможным провести анализ на предмет сходства обозначений по семантическому критерию.

Учитывая изложенное, коллегия пришла к выводу о сходстве сравниваемых знаков, что заявителем не оспаривается.

Анализ однородности сопоставляемых товаров показал следующее.

Вышеперечисленный скорректированный заявленный перечень товаров 32 класса МКТУ включает в себя товары, относящиеся к родовой группе «безалкогольные напитки, ингредиенты и составы для их изготовления».

Правовая охрана противопоставленному знаку предоставлена на территории Российской Федерации в отношении товаров 33 класса МКТУ «вина, игристые вина, ликеры», объединенных родовым понятием «алкогольные напитки».

Таким образом, сопоставляемые товары не являются однородными, поскольку относятся к разным родовым группам товаров, которые отличаются составом и назначением товаров, условиями реализации и кругом потребителей.

С учетом изложенного, правовая охрана заявленному обозначению может быть предоставлена в отношении скорректированного заявителем перечня товаров 32 класса МКТУ, так как не противоречит требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 15.02.2018, отменить решение Роспатента от 19.12.2017 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2016730628.