

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
по результатам рассмотрения  возражения  заявления

Коллегия в порядке, установленном частью IV 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, поступившее 03.07.2015, поданное Мариной Тихомировой, Испания (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1170688 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.

Международная регистрация знака «*Bohema*» с приоритетом от 24.05.2013 была произведена Международным Бюро ВОИС 24.05.2013 за №1170688 для товаров 03 и 08 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Знак по международной регистрации № 1170688 является словесным, выполненным оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности 28.11.2013 было принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации в отношении всех товаров 03 и 08 классов МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении товаров 03 и 08 классов МКТУ ввиду его несоответствия требованиям, предусмотренным пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с:



- товарным знаком «*Bohemia* CRYSTAL» по свидетельству №341005 с приоритетом от 04.08.2006, зарегистрированным на имя другого лица, в отношении однородных товаров 08 класса МКТУ;

- товарным знаком «*Bohemia*» по свидетельству № 336060 с приоритетом от 02.02.2006, зарегистрированным на имя иного лица, в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ;

- товарным знаком «*Bohemia*» по свидетельству № 386150 с приоритетом от 18.09.2007, зарегистрированным на имя иного лица, в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ.

В поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 03.07.2015 возражении заявитель выразил свое несогласие с принятым решением, доводы которого сводятся к следующему:

- правовая охрана противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №№386150, 336060 решением Роспатента 28.04.2015 и 30.03.2015, соответственно, была досрочно прекращена в случае прекращения юридического лица – правообладателя;

- заявитель отказался от товаров 08 класса МКТУ, чтобы исключить возможность смешения со знаками, зарегистрированными в отношении однородных товаров 08 класса МКТУ;

- противопоставленный товарный знак по свидетельству №341005 включает в себя четыре словесных элемента «Czech», «original», «Bohemia» и «crystal», где все слова кроме «ВОHEMIA» являются неохраняемыми элементами;

- графически сравниваемые обозначения не являются сходными в силу наличия в противопоставленном товарном знаке изобразительных элементов;

- сравниваемые обозначения имеют различное семантическое значение.

На основании изложенного заявитель просит удовлетворить возражение, отменить решение Роспатента и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации 1170688 в отношении товаров 03 класса МКТУ.

В подтверждение своих доводов заявитель представил распечатки из сети Интернет.

Изучив материалы дела, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (24.05.2013) приоритета международной регистрации №1170688 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).

На основании 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 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.

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. 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 №1170688 «*Bohema*» является словесным выполненным оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита.



Противопоставленный товарный знак «*Bohemia* CRYSTAL» по свидетельству №341005 является комбинированным, словесные элементы выполнены буквами латинского алфавита. Над буквой «В» расположен изобразительный элемент в виде стилизованного изображения короны и четырех звездочек. Все словесные элементы, кроме «Bohemia» [1].

Противопоставленный товарный знак «*Bohemia*» по свидетельству № 336060 является словесным, выполненным оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита [2].

Противопоставленный товарный знак «*Bohemia*» по свидетельству № 386150 является словесным, выполненным оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита [3].

Правовая охрана противопоставленных товарных знаков [2,3] была досрочно прекращена на основании решения Роспатента от 30.03.2015 и 28.04.2015, соответственно, в случае прекращения юридического лица – правообладателя, ввиду чего данные товарные знаки не являются препятствием для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1170688.

Анализ сходства обозначения по международной регистрации и противопоставленного товарного знака показал следующее.

Несмотря на то, что противопоставленный товарный знак является комбинированным, основную индивидуализирующую функцию в нем выполняют один единственный охраняемый словесный элемент «Bohemia», поскольку он выполнен более крупным шрифтом и занимает центральную часть в обозначении.

Сходство сравниваемых обозначений обусловлено фонетическим сходством словесных элементов «Bohema/Bohemia» в силу близкого к тождеству звучания. Сравнимые знаки выполнены буквами одного и того же алфавита (латинского), что их также сближает. Наличие изобразительного элемента в противопоставленном обозначении влияет на зрительное впечатление, однако, не опровергает вывод о сходстве основных индивидуализирующих элементов.

Поскольку словесный элемент «Bohema» не имеет лексического значения провести семантический анализ сходства не представляется возможным.

Анализ однородности товаров 03 класса МКТУ «товары по уходу за ногтями, искусственные ногти, лаки», в отношении которых испрашивается правовая охрана на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1170688, и товаров 08 класса МКТУ «пилочки для ногтей маникюрные и педикюрные стеклянные», в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак по свидетельству №341005, показал, что они являются однородными, поскольку они соотносятся как род/вид, являются комплементарными, то есть между ними существует тесная связь, а также велика вероятность предположения, что они имеют общий источник происхождения.

Таким образом, проведенный анализ показал, что знак по международной регистрации №1170688 сходен до степени смешения с противопоставленным товарным знаком [1] в отношении однородных товаров, и, следовательно, вывод Роспатента о несоответствии обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, следует признать правомерным.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 03.07.2015, оставить в силе решение Роспатента от 30.03.2015.**