

## **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 возражение, поступившее 22.07.2015. Данное возражение подано ООО «БауТекс», Россия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2012746217, при этом установлено следующее.

Заявка № 2012746217 на регистрацию комбинированного обозначения со словесным элементом «Bautex» была подана на имя заявителя 28.12.2012 в отношении товаров 01, 19, 24 и 27 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 18.09.2014 было принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2012746217 в отношении всех заявленных товаров 01 и 27 классов МКТУ, а также части товаров 24 класса МКТУ. В отношении другой части товаров 24 класса МКТУ и всех товаров 19 класса МКТУ заявленному обозначению было отказано в государственной регистрации в связи с его несоответствием требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса (далее – решение Роспатента).

Решение Роспатента основано на заключении по результатам экспертизы, мотивированном тем, что заявленное обозначение в отношении однородных товаров 19 и 24 классов МКТУ сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя иных лиц товарными знаками:

- «BUTEX» по свидетельству № 410656, приоритет 16.04.2009, Тимошенко А.А., Беларусь, товары 24 класса МКТУ [1];

- «БУТЕКС» по свидетельству № 410655, приоритет 16.04.2009, Тимошенко А.А., Беларусь, товары 24 класса МКТУ [2];

- «VAUTEC» по свидетельству № 400717, приоритет 10.01.2008, «Техноформ Капрано + Бруннхофер ГмбХ», Германия, товары 19 класса МКТУ [3];

- «TECHNOFORM VAUTEC» по свидетельству № 419602, приоритет 10.01.2008, «Техноформ Капрано + Бруннхофер ГмбХ», Германия, товары 19 класса МКТУ [4].

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 22.07.2015 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к тому, что заявитель не оспаривает сходство заявленного обозначения со знаками [3-4] и однородность указанных в них товаров 19 класса МКТУ. В отношении противопоставленных знаков [1-2] указано, что их правообладатель предоставил согласие на регистрацию товарного знака по заявке № 2012746217 для заявленных товаров 24 класса МКТУ.

В подтверждение своих доводов заявителем был представлен оригинал письма-согласия (1), распечатки из сети Интернет (2) и материалы, касающиеся услуг по доставке (3).

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 24 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы, представленные в возражении, убедительными.

С учетом даты подачи (28.12.2012) заявки № 2012746217 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный Кодекс, и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом

Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 № 4322 (далее — Правила).

В соответствии с требованиями 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, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной; 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 каким-либо из товарных знаков, указанных в пункте 6 статьи 1483 Кодекса, допускается только с согласия правообладателя.


В соответствии с пунктом 14.4.2 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту 14.4.2.4 Правил установлено, что комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) и (г) пункта 14.4.2.2 Правил.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается 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.

Заявленное обозначение «**Ваутех** » является комбинированным и представляет собой композицию, включающую словесный элемент «Баутекс», выполненный строчными буквами русского алфавита (первая буква «Б» заглавная), и изобразительный элемент в виде двух горизонтально-ориентированных прямоугольников. Правовая охрана знаку испрашивается в синем и желтом цветовом сочетании в отношении товаров 19 и 24 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Противопоставленный товарный знак «**BUTEX**» [1] является словесным и выполнен заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена, в том числе в отношении товаров 24 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.


Противопоставленный товарный знак «**БУТЕКС**» [2] является словесным и выполнен заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена, в том числе в отношении товаров 24 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Противопоставленный товарный знак «**BAUTES**» [3] является словесным и выполнен заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена, в том числе в отношении товаров 19 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Противопоставленный товарный знак «**TECHNOFORM BAUTES**» [4] является словесным и выполнен заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена, в том числе в отношении товаров 19 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Поскольку заявитель выразил согласие со сходством заявленного обозначения с товарными знаками [3-4] и однородностью товаров 19 класса МКТУ, т.е. с тем, что товары 19 класса МКТУ исключаются из объема испрашиваемой правовой охраны,

то коллегией проводился анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса только в отношении противопоставления товарных знаков [1-2].

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных знаков [1] показал, что каждый из них (**Ваутех** , **BUTEX**, **БУТЕКС**) содержит в своем составе фонетически близкие элементы «Баутекс/БУТЕКС/BUTEX», которые имеют одинаковое количество совпадающих звуков, расположенных в одинаковой последовательности.

Коллегия отмечает, что все слова являются фантазийными, что не позволяет провести сопоставительный анализ по семантическому критерию сходства.

Графический фактор сходства в рассматриваемом случае носит второстепенный характер, поскольку наличие в заявленном обозначении изобразительного элемента, не приносит в восприятие заявленного обозначения ничего, что могло бы повлиять на их принципиальное различие с точки зрения выполнения индивидуализирующей функции.

Таким образом, в целом заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак [1] являются сходными, несмотря на отдельные их отличия.

Товары 24 класса МКТУ, приведенные в перечнях сопоставляемых знаков, идентичны или однородны, поскольку относятся к материалам нетканым текстильным и тканям, т.е. соотносятся как «род-вид», имеют одно назначение, близкие условия реализации и круг потребителей.

Сходство знаков и однородность товаров заявителем не оспаривается.

Вместе с тем, при анализе материалов дела коллегией были приняты во внимание обстоятельства, которые не могли быть учтены экспертизой при составлении заключения и являются основанием для удовлетворения возражения.

К данным обстоятельствам относится то, что правообладатель противопоставленных знаков [1-2] в письме (1) дал свое полное и безотзывное согласие на регистрацию в Российской Федерации товарного знака по заявке № 2012746217 в отношении заявленных товаров 24 класса МКТУ.

Заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки [1-2] не являются тождественными, в связи с чем предоставление согласия учтено коллегией при рассмотрении возражения, поступившего 22.07.2015.

Резюмируя изложенное, коллегия считает возможным предоставить правовую охрану товарному знаку по заявке № 2012746217 в соответствии с требованиями, регламентированными пунктом 6 статьи 1483 Кодекса, в отношении товаров 24 класса МКТУ: «материалы нетканые текстильные; молескин [ткань]; ткани из стекловолокна текстильные, в том числе стеклосетки; занавеси текстильные; ткани клейкие, приклеиваемые при высокой температуре; ткани эластичные; ткани; этикетки из текстильных материалов», в дополнение к товарам 01, 24 и 27 классов МКТУ, указанным в заключении экспертизы.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 22.07.2015, изменить решение Роспатента от 18.09.2014 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2012746217.**