

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 №644/261, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 27.04.2022, поданное компанией «Бревилл Пти Лтд», Австралия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2020747779 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.

Обозначение « **BARATZA** » по заявке №2020747779, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 01.09.2020, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров и услуг 07, 11, 21, 42 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.


Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 11.07.2021 об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг (далее – решение Роспатента), основанное на заключении по результатам экспертизы, которое мотивировано несоответствием заявленного обозначения требованиям пунктов 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается тем, что заявленное обозначение воспроизводит обозначение «BARATZA» под которым компания «Baratza LLC» (1940 124th Ave NE Suite A108 / A109 Bellevue WA 98005 US), производит товары и оказывает услуги, однородные заявленным товарам и услугам 07, 11, 21, 42 классов МКТУ, см., например, <https://baratza.com/>, <https://baratza.com/wp-content/uploads/2015/07/Encore-Manual-RU-v2.1-SS.pdf>.

Таким образом, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении всех заявленных товаров и услуг на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса как способное ввести потребителей в заблуждение в отношении производителя товаров и лица, оказывающего услуги.

Кроме того, заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку сходно до степени смешения со знаками «**BARAZZA**» по м.р. №1015924 с конв. приоритетом от 14.05.2009



(регистрация продлена до 14.05.2029), «» по м.р. №1299449 с конв. приоритетом от 21.05.2015, зарегистрированными на имя BARAZZA S.R.L., Via Risorgimento 14 Santa Lucia di Piave localita' I-31025 Sarano (Treviso), в отношении товаров 11 класса МКТУ, являющихся однородными заявленным товарам 07, 11, 21 классов МКТУ.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к тому, что от компании «Baratza LLC» и от правообладателя противопоставленных знаков по международным регистрациям №№1015924, 1299449 было предоставлено согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака по заявке №2020747779 в отношении товаров 07 класса МКТУ “кофемолки, за исключением ручных, а также запчасти для них”, товаров 11 класса МКТУ “кофеварки электрические, а также запчасти для них”, товаров 21 класса МКТУ «кофемолки ручные, кофеварки неэлектрические, а также запчасти для них”.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2020747779 в отношении вышеприведенных товаров 07, 11, 21 классов МКТУ, указанных в письменных согласиях.

К материалам дела заявителем были представлены следующие материалы:

- оригинал письма-согласия от компании «Baratza LLC» [1];
- оригинал письма-согласия от правообладателя противопоставленных товарных знаков [2].

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (01.09.2020) поступления заявки №2020747779 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения 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 20.07.2015 №482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный №38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

Согласно положению пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарного знака обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно пункту 37 Правил при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара либо его изготовителя учитывается, что к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

В соответствии с требованиями подпункта 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 отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Исходя из требований абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком другого лица, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

Положения, предусмотренные абзацем пятым настоящего пункта, не применяются в отношении обозначений, сходных до степени смешения с коллективными знаками.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «**BARATZA**», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

В качестве основания несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса экспертизой были противопоставлены знаки

«**BARAZZA**», «» по международным регистрациям №№1015924, 1299449.

Заявленное обозначение и противопоставленные знаки являются сходными на основании фонетического и графического сходства словесных элементов «BARATZA» и «BARAZZA», «BARAZZA», что заявителем в возражении не оспаривается.

Вместе с тем, при анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при принятии решения Роспатента от 11.07.2021.

К указанным обстоятельствам относится наличие письма [2] от правообладателя противопоставленных знаков по международным регистрациям №№1015924, 1299449, в котором он выражает свое согласие относительно использования и регистрации заявленного обозначения по заявке №2020747779 в отношении товаров 07 класса МКТУ “кофемолки, за исключением ручных, а также запчасти для них”, товаров 11 класса МКТУ “кофеварки электрические, а также запчасти для них”, товаров 21 класса МКТУ «кофемолки ручные, кофеварки неэлектрические, а также запчасти для них”.

Исходя из приведенных в абзаце 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса положений, регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленными товарными знаками, допускается при наличии согласия их правообладателя в том случае, если не способна ввести потребителя в заблуждение. В этой связи необходимо отметить следующее.

Исходя из требований, предусмотренных законодательством, при рассмотрении вопроса регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака с согласия правообладателя противопоставленного товарного знака следует учитывать, что вероятность возникновения смешения заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака существенно возрастает, в частности, в случае, если:

1. заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак имеют степень сходства, приближенную к тождеству;
2. противопоставленный товарный знак широко известен среди потенциальных потребителей товара и ассоциируется с конкретным производителем;
3. противопоставленный товарный знак является коллективным товарным знаком.

Заявленное обозначение и противопоставленные знаки

«**BARAZZA**», «» по международным регистрациям №№1015924, 1299449 не тождественны, при этом противопоставленные товарные знаки не являются коллективными товарными знаками.

Таким образом, наличие письма-согласия [2] от правообладателя противопоставленных товарных знаков, возможность предоставления которого предусмотрена положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, при отсутствии введения потребителя в заблуждение, позволяет снять указанные противопоставления и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2020747779 в качестве товарного знака в отношении товаров 07 класса МКТУ “кофемолки, за исключением ручных, а также запчасти для них”, товаров 11 класса МКТУ “кофеварки электрические, а также запчасти для них”, товаров 21 класса МКТУ «кофемолки ручные, кофеварки неэлектрические, а также запчасти для них”.

Что касается несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, то коллегией установлено следующее.

Анализ заявленного обозначения показал, что слово «BARATZA» отсутствует в словарно - справочной и иной литературе, которая позволила бы установить его семантическое значение. Следовательно, само по себе обозначение «BARATZA» не несет в себе никакой информации о товаре или его производителе, которая могла бы дезориентировать потребителя.

Что касается доводов экспертизы о том, что заявленное обозначение воспроизводит обозначение «BARATZA» под которым компания «Baratza LLC» (1940 124th Ave NE Suite A108 / A109 Bellevue WA 98005 US) производит товары и оказывает услуги, однородные заявленным товарам и услугам 07, 11, 21, 42 классов МКТУ (<https://baratza.com/>, <https://baratza.com/wp-content/uploads/2015/07/Encore-Manual-RU-v2.1-SS.pdf>), в связи с чем регистрация такого обозначения на имя

заявителя будет вводить потребителя в заблуждение относительно товаров и его изготовителя, коллегия отмечает следующее.

Согласно информации, размещенной на сайтах, указанных экспертизой, компания «Baratza LLC» (1940 124th Ave NE Suite A108 / A109 Bellevue WA 98005 US) производит кофемолки, маркируемые обозначением «BARATZA».

Вместе с тем, коллегией приняты во внимание сведения, которые отсутствовали у экспертизы на момент принятия решения Роспатента от 11.07.2021.

К указанным сведениям относится письменное согласие [1], представленное от компании «Baratza LLC» (US), на регистрацию и использование в Российской Федерации заявленного обозначения в качестве товарного знака по заявке № 2020747779 в отношении товаров 07 класса МКТУ “кофемолки, за исключением ручных, а также запчасти для них”, товаров 11 класса МКТУ “кофеварки электрические, а также запчасти для них”, товаров 21 класса МКТУ «кофемолки ручные, кофеварки неэлектрические, а также запчасти для них”.

Таким образом, приведенные сведения не позволяют коллегии прийти к выводу о способности заявленного обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно указанных выше товаров и его производителя. Следовательно, основания для вывода о несоответствии заявленного обозначения по заявке № 2020747779 требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, отсутствуют.

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

удовлетворить возражение, поступившее 27.04.2022, отменить решение Роспатента от 11.07.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2020747779.