


ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью 4 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 01.02.2019, поданное компанией «Бауформат Кючен ГмбХ энд Ко. Коммандитгезельшафт», Германия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1325813, при этом установлено следующее.

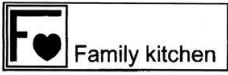


Международная регистрация знака «» с конвенционным приоритетом от 29.06.2016 была произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее – МБ ВОИС) за №1325813 на имя заявителя в отношении товаров 20, 21 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Роспатентом 10.04.2018 принято решение о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1325813 в отношении товаров 21 класса МКТУ.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому знаку по международной регистрации №1325813 не может быть предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации

в отношении товаров 20 класса МКТУ, поскольку он сходен до степени смешения с

товарным знаком « Family kitchen» по свидетельству №404170, ранее зарегистрированным на имя иного лица, в отношении однородных товаров 20 класса МКТУ.

Экспертиза указала, что противопоставленный в предварительном решении Роспатента от 19.09.2017 знак по международной регистрации №1325812 снимается на основании представленного правообладателем данной регистрации на имя заявителя письма-согласия.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 01.02.2019 поступило возражение, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента.


Доводы заявителя сводятся к следующему:

- заявителем является немецкая компания, известная как один из участников группы компаний "Baumann family group", занимающихся производством элитной, высококачественной кухонной мебели (см.<https://www.baumann-family-group.de/historie/>);

- в интересах компаний «Бауформат Кючен ГмбХ энд Ко. Коммандитгезельшафт» и «Бургер Кюченмобел ГмбХ» зарегистрировано множество знаков на территории Российской Федерации и других странах;

- представленные к возражению документы свидетельствуют об



использовании заявителем обозначения «» в отношении товаров 20 класса МКТУ «мебель» на территории Российской Федерации;

- срок действия правовой охраны товарного знака по свидетельству №404170 истек, в связи с чем противопоставление может быть снято.

На основании изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1325813, в том числе, в отношении товаров 20 класса МКТУ.

К возражению приложены следующие материалы:

- делопроизводство, касающееся знака по международной регистрации №1325813 (1);
- информация с сайта <https://www.baumann-family-group.de>. (2);
- распечатки с базы данных ВОИС в отношении международных регистраций, принадлежащих заявителю (3);
- сведения о международных регистрациях с официального сайта ВОИС (4);
- страницы каталогов продукции (5);
- копии бухгалтерской и технической документации (6);
- распечатка, относящаяся к использованию заявленного обозначения (7);
- информация с профильных российских и иностранных сайтов о производителях мебели и техники для обустройства дома (8);
- сведения из базы данных ФИПС о противопоставленном товарном знаке по свидетельству № 404170 (9);
- копия письма согласия (10).

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

С учетом конвенционного приоритета (29.06.2016) знака по международной регистрации №1325813 правовая база для оценки его охраноспособности на территории Российской Федерации включает в себя 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 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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.


В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

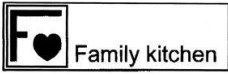
При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и

каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Знак по международной регистрации №1325813 представляет собой



комбинированное обозначение «», содержащее квадратную рамку, внутри которой расположены стилизованное изображение коробки и словесные элементы «BAU FOR MAT, part of the kitchen family», выполненные буквами латинского алфавита.

В рамках требований пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса рассматриваемому знаку экспертиза противопоставила товарный знак «» по свидетельству № 404170.

При анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при принятии решения Роспатента от 10.04.2018.

К указанным обстоятельствам относится следующее.

Согласно сведениям из Государственного реестра товарных знаков, знаков обслуживания Российской Федерации правовая охрана противопоставленного товарного знака по свидетельству №404170 прекращена 27.05.2018 в связи с истечением срока действия исключительного права на товарный знак. Дата внесения записи в Государственный реестр товарных знаков, знаков обслуживания и наименования мест происхождения товаров 09.01.2019. В этой связи, данное противопоставление не является препятствием для предоставления правовой охраны знаку по международной регистрации №1325813.

В этой связи основания для вывода о несоответствии знака по международной регистрации №1325813 требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, отсутствуют. Следовательно, рассматриваемому знаку может быть

предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации на имя заявителя в отношении товаров 20, 21 классов МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 01.02.2019, отменить решение Роспатента от 10.04.2018 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1325813.