

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 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 от 30.06.2014, поданное компанией Бижу Брижит модише Аксессуар АГ (Bijou Brigitte modische Accessoires AG) (Германия) (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1115179, при этом установила следующее.

Международная регистрация №1115179 с конвенционным приоритетом от 26.11.2011 произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности 12.03.2012 на имя заявителя в отношении товаров 09, 16, 18, 25, 26 и 35 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Знак по международной регистрации №1115179 представляет собой симметричное относительно вертикальной оси изображение заглавной буквы «В», над которым расположено стилизованное изображение короны.

Решением Роспатента от 07.10.2013 указанному знаку было отказано в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что знак по международной регистрации №1115179 не соответствует требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное несоответствие обосновывается тем, что знак по международной регистрации №1115179 сходен до степени смешения в отношении однородных товаров и услуг с изобразительными знаками по международным регистрациям №№805662 [1], 456166[2], 1001691[3], 967563[4] и 935985[5], правовая охрана которым была предоставлена ранее на имя иных лиц в отношении однородных товаров 09, 14, 18, 25 и 26 классов МКТУ.

В возражении от 30.06.2014, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 02.07.2014, заявителем выражено несогласие с решением Роспатента и приведены следующие аргументы в защиту заявленного обозначения:

- заявленное обозначение и противопоставленные знаки [1-3] имеют ряд отличий, среди которых наличие стилизованной короны на зеркальном изображении буквы «В» в знаке по международной регистрации №1115179, в противопоставленных знаках большая вытянутость по горизонтали зеркальных букв «В» и наличие белых полос на их вертикальных гранях, а также выполнение букв «В» в виде стилизованного изображения бабочки, расправившей крылья, или лепестков четырехлистника, что позволяет признать их несходными;

- с мнением заявителя согласен и правообладатель знаков [1-3], который предоставил заявителю безотзывное письмо-согласие на использование и предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1115179 в отношении всех указанных в регистрации товаров и услуг;

- противопоставленный знак [4] также нельзя признать сходным до степени смешения с заявленным обозначением, поскольку он состоит из причудливо переплетенных линий, напоминающих нарисованный от руки эскиз верхней части рубашки с бабочкой или манишки, что вызывает ассоциации с предметом одежды и производит другое зрительное впечатление на потребителя, нежели знак заявителя в виде зеркальной буквы «В» с короной;

- выявленный экспертизой знак [5] состоит из буквы «В», соединенной со своим зеркальным отражением тремя горизонтальными перемычками, проходящими сверху, снизу и посередине, благодаря чему между буквами можно увидеть еще одну букву – «Н», а знак прочесть как «ВНВ», в связи с чем не ассоциируется с заявленным обозначением за счет разного композиционного построения и иного дизайнерского решения, что свидетельствует об отсутствии между ними сходства до степени смешения;

- довод экспертизы, изложенный в заключении, о том, что противопоставленные знаки используются на территории Российской Федерации их правообладателем, не подтвержден документально;

- в частности, товары, в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленным знакам [4-5], согласно поисковым системам google и yandex не представлены в России;

- компания Бижу Брижит модифицирует Аксессуар АГ (заявитель) была основана в 1963 году в Германии, в настоящее время имеет оборот в 122 млн. евро и более тысячи филиалов и магазинов по всему миру, российские потребители могут приобрести продукцию заявителя в онлайн-магазине www.bijou-brigitte.com.

На основании изложенного заявителем выражена просьба о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1115179 в отношении всех товаров и услуг, указанных в перечне данной международной регистрации.

На заседании коллегии была представлена копия решения Роспатента о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1140040.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, палата по патентным спорам сочла изложенные в нем доводы убедительными.

С учетом даты (26.11.2011) конвенционного приоритета международной регистрации №1115179 правовая база для оценки охраноспособности заявленного

обозначения включает в себя 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 Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается только с согласия правообладателя.

В соответствии с пунктом 14.4.2.3 Правил изобразительные обозначения сравниваются:

- с изобразительными обозначениями;
- с объемными обозначениями;
- с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные или объемные элементы.

Сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков:

- внешняя форма;
- наличие или отсутствие симметрии;
- смысловое значение;
- вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.);

- сочетание цветов и тонов.

Перечисленные признаки могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю, если они обозначены тождественными или сходными товарными знаками. 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 №1115179 состоит из изображения буквы «В» и ее зеркального отражения, над которыми расположено стилизованное изображение короны, образованной ромбом и двумя треугольниками.

Решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации указанному обозначению было основано на наличии сходных до степени смешения знаков [1-5], правовая охрана которым была предоставлена ранее на имя иного лица в отношении однородных товаров 09, 14, 18, 25 и 26 классов МКТУ.

Знак [1] представляет собой стилизованное изображение буквы «В» с тремя белыми полосками на ее вертикальной составляющей и ее зеркальное отражение. Знаку предоставлена правовая охрана в отношении товаров 09, 14, 18 и 25 классов МКТУ.

Знак [2] представляет собой стилизованное изображение буквы «В», образованной двумя одинаковыми по размеру фигурами округлой формы, и ее зеркальное отражение. Знаку предоставлена правовая охрана в отношении товаров 09, 14, 18, 25 и 26 классов МКТУ.

Знак [3] представляет собой стилизованное изображение буквы «В», образованной разными по размеру фигурами округлой формы, и ее зеркальное

отражение, которые соединены между собой посередине. Знаку предоставлена правовая охрана в отношении товаров 09, 18, 25 классов МКТУ.

Знак [4] представляет собой стилизованное изображение буквы «В» в ее зеркальном отражении, выполненное таким образом, что верхние дуги букв пересекаются между собой, а их вертикальные линии выполнены с наклоном. Знаку предоставлена правовая охрана в отношении товаров 14 класса МКТУ.

Знак [5] состоит из стилизованного изображения буквы «В» черного цвета с белым контуром, соединенной со своим зеркальным отражением тремя горизонтальными прямыми сверху, снизу и в середине. Знаку предоставлена правовая охрана в отношении товаров 14, 18, 25 и 26 классов МКТУ.

Товары 09, 14, 18, 25, 26 и услуги 35 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны знаку по международной регистрации №1115179, и товары 09, 14, 18, 25, 26, для которых предоставлена правовая охрана знакам [1-5], являются однородными по виду, роду, назначению, кругу потребителей и условиям сбыта, услуги 35 класса МКТУ являются услугами по продвижению указанных товаров, что заявителем не оспаривается. Что касается товаров 16 класса МКТУ, указанных в международной регистрации №1115179, то они не могут быть признаны однородными товарам 09, 14, 18, 25, 26, поскольку относятся к разным видам товаров, разным родовым группам, имеют разное назначение и разный круг потребителей.

Сравнительный анализ знаков на тождество и сходство показал следующее.

Знак по международной регистрации №1115179 и противопоставленные экспертизой знаки [1-3] имеют некоторое сходство, обусловленное тем, что они представляют собой букву «В» в ее зеркальном отражении. Вместе с тем, выполнение буквы «В» в сравниваемых знаках имеет ряд отличий – в заявленном обозначении буква «В» выполнена в стандартном шрифтовом исполнении со стилизованной короной над ней, в противопоставленных знаках буква «В» является стилизованной – в одном случае она сплюснута по вертикали и имеет белые полосы

на вертикальных линиях буквы «В», в других – зеркальное изображение буквы «В» стилизовано под изображение бабочки, расправившей крылышки.

Учитывая имеющиеся отличия в сравниваемых знаках, коллегия палаты по патентным спорам сочла возможным принять во внимание согласие правообладателя противопоставленных знаков [1-3] с предоставлением знаку по международной регистрации №1115179 правовой охраны на территории Российской Федерации в отношении всего указанного в международной регистрации перечня товаров и услуг, что подтверждается оригиналом письма, приложенного к материалам возражения.

В связи с указанным противопоставленные знаки [1-3] не являются более препятствием для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1115179.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и знаков [4-5] показал, что они не являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров, поскольку не ассоциируются между собой за счет разного общего зрительного впечатления, производимого знаками. В частности, знак [4] в отличие от заявленного обозначения состоит из причудливо переплетенных линий, которые вызывают ассоциации со стилизованным изображением верхней части рубашки с бабочкой или манишки, спрятанной под пиджаком. Знак [5] отличается от заявленного обозначения тем, что между изображением буквы «В» и ее зеркальным отражением размещена еще одна буква «Н», что позволяет рассматривать знак как монограмму из трех букв «ВНВ».

Ввиду несходства заявленного обозначения и противопоставленных знаков [4-5] отсутствует вероятность смешения сравниваемых обозначений в гражданском обороте.

Также при рассмотрении возражения коллегией было принято во внимание, что решением Роспатента от 23.06.2014 была предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации комбинированному знаку по международной регистрации №1140040 в отношении товаров 09, 14, 16, 18, 25, 26 и услуг 35 классов

МКТУ, в состав которого входит изобразительный элемент, тождественный знаку по международной регистрации №1115179, владельцем которого является заявитель.

Вышеуказанные обстоятельства позволяют признать заявленное обозначение соответствующим требованиям, изложенным в подпункте 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса и пунктах 14.4.2.3 и 14.4.3 Правил.

Учитывая вышеизложенное, палата по патентным спорам пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение от 30.06.2014, отменить решение Роспатента от 07.10.2013 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1115179 в отношении всех товаров и услуг, указанных в международной регистрации.