

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 №231-ФЗ (далее – Кодекс), и в соответствии с 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 01.07.2009, поданное компанией Heinrich Bauer Zeitschriften Verlag KG, Германия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее - решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №686488, при этом установила следующее.

Знак по международной регистрации №686488 зарегистрирован в Международном бюро ВОИС 14.11.1997 на имя заявителя в отношении товаров 09 и услуг 35, 38, 41, 42 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации. В соответствии с последующим указанием от 24.05.2006 действие международной регистрации распространено на территорию Российской Федерации.

Знак по международной регистрации №686488 представляет собой словесное обозначение «BRAVO», выполненное стандартным шрифтом, заглавными буквами латинского алфавита в черном цвете.

Роспатентом было вынесено решение от 27.03.2009 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №686488. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что знак по международной регистрации №686488 не соответствует требованиям пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса в отношении товаров 09 и услуг 41, 42 классов МКТУ. В отношении оставшейся части услуг

знаку по международной регистрации №686488 была предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации.

Решение обосновано тем, что знак по международной регистрации №686488 сходен до степени смешения на основании фонетического и семантического признаков сходства с товарными знаками «БРАВО СОФТ» по свидетельству №350530, «БРАВО» по свидетельству №286644 и «BRAVO БРАВО» по свидетельству №296139 зарегистрированными на имя иных лиц и имеющими более ранний приоритет в отношении однородных товаров и услуг.

Заявитель выразил свое несогласие с данным решением Роспатента в поданном в Палату по патентным спорам возражении от 01.07.2009, доводы которого сводятся к следующему:

- владелец знака по международной регистрации согласен с отказом в предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации №686488 в отношении всех товаров 09 класса МКТУ;
- правовая охрана противопоставленного знака по свидетельству №286644 досрочно полностью прекращена в отношении услуг 41 класса МКТУ;
- знак по международной регистрации №686488 и противопоставленный товарный знак по свидетельству №350540 не сходны на основании графического и семантического факторов сходства;
- что касается услуг 42 класса МКТУ, приведенных в перечне знака по международной регистрации №686488, то они неоднородны услугам 42 класса МКТУ противопоставленного товарного знака №350540, так как имеют разную целевую аудиторию, разное назначение и каналы реализации.

С учетом изложенного в возражении выражена просьба отменить решение Роспатента от 27.03.2009 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №686488 в отношении услуг 41 и 42 классов МКТУ, указанных в перечне международной регистрации.

К возражению приложены следующие документы:

- копия решения Роспатента от 16.06.2009;
- распечатки из Интернета (www.bravosoft.nnov.ru; www.mass-media.ru; www.bauermedia.ru; www.primestar.ru; www.bravo.de; www.beatles.ru);
- распечатки с сайта www.wipo.int/romarin (касающиеся знаков по международным регистрациям №776378; 779905; 851355).

На заседании коллегии 12.02.2010 заявитель представил дополнительные материалы, а именно оригинал письма-согласия (1).

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты территориального расширения на территорию Российской Федерации (24.05.2006) знака по международной регистрации №686488 правовая база для оценки охраноспособности знака включает в себя Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию или 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 товарным знаком, указанным в абзаце втором или третьем настоящего пункта, допускается лишь с согласия правообладателя.

Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия (пункт 14.4.2 Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) 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. Для установления однородности товаров принимается 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 №686488 представляет собой словесное обозначение «BRAVO», выполненное стандартным шрифтом, заглавными буквами латинского алфавита в черном цвете (2).

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №350540(3) представляет собой комбинированное обозначение со словесным элементом «БРАВО СОФТ», выполненным в две строки оригинальным шрифтом буквами русского алфавита в яркой цветовой гамме. В верхнем левом углу находится стилизованное изображение солнца, выполненное в такой же цветовой гамме, что и словесный элемент.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №286644(4) представляет собой словесное обозначение «БРАВО», выполненное

стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита в черном цвете.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №296139(5) представляет собой словесное обозначение «BRAVO БРАВО», выполненное в две строки стандартным шрифтом заглавными буквами латинского и русского алфавитов в черном цвете.

Противопоставленные товарные знаки содержат в качестве единственного или доминирующего словесные обозначения «БРАВО»/«BRAVO».

Сравнительный анализ сходства знака по международной №686488 и противопоставленных товарных знаков свидетельствует об их сходстве в силу фонетического и семантического совпадения обозначений «BRAVO»/«БРАВО»).

Вместе с тем, коллегией Палаты по патентным спорам приняты во внимание обстоятельства, которые не могли быть учтены при вынесении решения Роспатента.

Как следует из возражения от 01.07.2009, заявитель согласен с решением Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку в отношении товаров 09 класса МКТУ, указанных в перечне международной регистрации, в связи с чем нет оснований проводить сравнительный анализ знака по международной регистрации (2) с противопоставленным в отношении этих товаров товарным знаком (5).

Согласно сведениям, содержащимся в Государственном реестре товарных знаков, знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр), на дату принятия возражения к рассмотрению (29.07.2009) правовая охрана товарного знака по свидетельству №286644(4) досрочно прекращена в отношении всех услуг 41 класса МКТУ на основании решения

Роспатента от 16.06.2009, и, следовательно, он не может рассматриваться в качестве противопоставления.

Ассоциирование знака по международной регистрации (2) и противопоставленного товарного знака (3) обусловлено фонетическим и семантическим сходством словесных обозначений «БРАВО»/«BRAVO». Однородность услуг 42 класса МКТУ, приведенных в международной регистрации и противопоставленной регистрации (3) определяется отнесением их к одному виду услуг, связанному с разработкой программ для компьютеров. Сходство словесных обозначений и однородность услуг обуславливают вывод о сходстве знака по международной регистрации №868488 и противопоставленного товарного знака до степени смешения в отношении услуг 42 класса МКТУ, несмотря на некоторые различия сравниваемых знаков.

Вместе с тем, правообладатель противопоставленного товарного знака (3) выразил согласие на предоставление правовой охраны знаку по международной регистрации №686488 и использование его для услуг 42 класса МКТУ (1).

Правовая норма абзаца 4 пункта 1 статьи 7 Закона предусматривает возможность регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака с согласия правообладателя более ранних знаков. С учетом того, что сравниваемые знаки являются не тождественными, а сходными до степени смешения, коллегия Палаты по патентным спорам принимает во внимание представленное письмо-согласие, которое устраняет причину для отказа в предоставлении правовой охраны международной регистрации №686488 в отношении услуг 42 класса МКТУ.

Таким образом, у Палаты по патентным спорам отсутствуют основания для отказа в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №686488 в отношении услуг 41, 42 классов МКТУ, указанных в перечне международной регистрации.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 01.07.2009, изменить решение Роспатента от 27.03.2009 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №686488 в отношении услуг 35, 38, 41 и 42 классов МКТУ.