


**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**по результатам рассмотрения  возражения  заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом от 12 марта 2014 г. N 35-ФЗ "О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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 22.06.2020. Данное возражение подано компанией POINT TEC Products Electronic GmbH, Германия (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1443002, при этом установлено следующее.

b a u h a u s




Знак «  » по международной регистрации №1443002 с приоритетом от 14.09.2018 зарегистрирован в Международном бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности на имя заявителя в отношении товаров 03, 09, 14, 18, 21, 25 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Роспатентом было принято решение от 21.02.2020 о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку


bauhaus




«  » по международной регистрации №1443002 в отношении заявленных товаров 03, 14, 18 классов МКТУ, а также в отношении части товаров 09 класса МКТУ и в отношении части товаров 21 класса МКТУ. При этом в отношении товаров 21, 25 классов МКТУ, а также в отношении другой части товаров 09 класса МКТУ, было принято решение об отказе в предоставлении правовой охране на территории Российской Федерации по основаниям, предусмотренным требованиями пункта 6 статьи 1483 Кодекса (далее – решение Роспатента).


В заключении по результатам экспертизы указано, что знак по международной регистрации №1443002 в отношении товаров 21, 25 классов МКТУ, а также в отношении части товаров 09 класса МКТУ, не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку сходен до степени смешения:

- с товарным знаком «BAUHAUS» (международная регистрация №1094366 с приоритетом от 22.09.2010) в отношении товаров 09, 21 классов МКТУ, однородных заявленным товарам 09, 21 классов МКТУ [1];

- с товарным знаком «  » (международная регистрация №990335 с приоритетом от 01.07.2008) в отношении товаров 09, 21 классов МКТУ, однородных заявленным товарам 09, 21 классов МКТУ [2];

- с товарным знаком «  » (международная регистрация №646757 с приоритетом от 12.10.1995) в отношении товаров 09, 21, 25 классов МКТУ, однородных заявленным товарам 09, 21, 25 классов МКТУ [3];



- с товарным знаком «» (международная регистрация №1139949 с приоритетом от 06.06.2012) в отношении товаров 21 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 21 класса МКТУ [4].

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 22.06.2020 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявителем было получено письмо-согласие от правообладателя противопоставленных знаков по международным регистрациям №№1094366, 990335, 646757 на регистрацию и использование заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 09 класса МКТУ «блоки питания (электрические); устройства питания для зарядных устройств аккумуляторов; солнцезащитные очки; чехлы для солнцезащитных очков», товаров 21 класса МКТУ «бытовые контейнеры; стеклянная посуда; керамика», всех товаров 25 класса МКТУ;

- заявленный знак и противопоставленные знаки по международным регистрациям №№1094366, 990335, 646757 не являются тождественными;

- что касается противопоставленного знака по международной регистрации №1139949, то заявитель сообщил, что по причине смерти правообладателя данного товарного знака Бауса Хайнца Георга 10 мая 2016 года, невозможно получить его письменное согласие на предоставление правовой охраны заявленному обозначению. В отсутствие его правопреемника действие правовой охраны товарного знака прекращается, вследствие чего указанный товарный знак не является препятствием для регистрации.

На основании вышеизложенного, заявитель просит отменить решение Роспатента от 21.02.2020 и предоставить правовую охрану знаку на территории Российской Федерации по международной регистрации №1443002 в отношении всех заявленных товаров 03, 09, 14, 18, 21, 25 классов МКТУ.

В подтверждение своих доводов заявителем вместе с возражением приложены следующие материалы:

1. Оригинал письма-согласия от владельца противопоставленных знаков с переводом на русский язык [1-3].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты приоритета (14.09.2018) знака по международной регистрации №1443002 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 20.07.2015 №482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный №38572), вступившие в силу 31.08.2015 (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.

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.

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 положениями пункта 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.


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. Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Знак по международной регистрации № 1443002 представляет собой


bauhaus




комбинированное обозначение «», состоящее из изобразительного элемента в виде треугольника, в который вписаны различные геометрические фигуры, и из словесного элемента «bauhaus», выполненного стандартным шрифтом строчными буквами латинского алфавита.

Противопоставленный товарный знак [1] является словесным "BAUHAUS", выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров 09, 21 классов МКТУ.




Противопоставленный товарный знак  [2] является комбинированным, состоящим из изобразительных элементов в виде стилизованных пятиугольников и из словесного элемента «BAUHAUS», выполненного оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, при этом каждая из букв данного словесного элемента размещена на фоне красного квадрата. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров 09, 21 классов МКТУ.



Противопоставленный товарный знак  [3] является комбинированным, состоящим из словесного элемента «BAUHAUS», выполненного оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, при этом каждая из букв данного словесного элемента размещена на фоне красного квадрата (что образует изобразительный элемент данного товарного знака). Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров 09, 21, 25 классов МКТУ.



Противопоставленный товарный знак  [4] является комбинированным, состоящим из словесных элементов

«BAUHAUS» и «Citygarden», выполненных стандартными шрифтами заглавными и строчными буквами латинского алфавита соответственно, совмещенных изобразительным элементом в виде стилизованного букета цветов.

Как было указано выше, решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1443002 в отношении товаров 21, 25 классов МКТУ, а также в отношении части товаров 09 класса МКТУ, основано на наличии сходных до степени смешения знаков [1-4].

При анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы.

К указанным обстоятельствам относится то, что заявителем представлено письменное согласие от правообладателя противопоставленных знаков [1-3] для предоставления правовой охраны знаку по международной регистрации №1443002 на территории Российской Федерации в отношении вышеуказанных товаров 25 класса МКТУ, а также в отношении части товаров 09 класса МКТУ и части 21 класса МКТУ.

С учетом приведенных в абзаце 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса положений о том, что 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, 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 введения потребителя в заблуждение 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.

bauhaus



Так, заявленный знак «

» и противопоставленные знаки «BAUHAUS», ,  [1-3] не

тождественны, при этом противопоставленные знаки [1-3] не являются коллективными товарными знаками, а также отсутствуют сведения об их широкой известности российскому потребителю.

Таким образом, принимая во внимание то, что в соответствии с положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса допускается регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленным товарным знаком, при наличии согласия его правообладателя, у коллегии имеются основания для снятия указанных противопоставлений.

Что касается довода заявителя о том, что у противопоставленного товарного знака [4] отсутствует правопреемник согласно реестру товарных знаков по международной регистрации, вследствие чего указанный товарный знак является недействительным и больше не является препятствием для регистрации заявленного обозначения, коллегия сообщает следующее. Согласно реестру товарных знаков по международной регистрации противопоставленный товарный знак [4] обладает правовой охраной вплоть до 06.06.2020, то есть на момент рассмотрения настоящего возражения данная регистрация является действующей и не может не учитываться при анализе сходства противопоставляемых обозначений.



Анализ сходства заявленного обозначения и противопоставленного знака [4] показал следующее.

При проведении сопоставительного анализа знака по международной регистрации №1443002 и противопоставленного товарного знака [4] было установлено, что в их состав входят тождественные словесные элементы «bauhaus»/«BAUHAUS» (в переводе с немецкого означает «высшая школа строительства и художественного конструирования» (учебное заведение и объединение)) (см. Интернет-словари: <https://translate.academic.ru/bauhaus/de/ru/>)), в силу чего сравниваемые обозначения являются фонетически и семантически сходными.

Визуально заявленное обозначение сходно с противопоставленным товарным знаком [4], так как и само заявленное обозначение, и указанный противопоставленный знак выполнены стандартными шрифтами буквами латинского алфавита.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу, что сравниваемые обозначения производят сходное общее впечатление и, несмотря на отдельные отличия, ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать заключение об их сходстве.

Сходство сравниваемых обозначений заявителем не оспаривается.

Анализ перечней сравниваемых обозначений показал, что товары 21 класса МКТУ «containers for household or kitchen use, including cups (емкости для дома и кухни, включая чашки); household containers (бытовые емкости); glassware (стеклянная посуда); chinaware (фарфоровая посуда); stoneware (керамическая посуда)» заявленного обозначения являются однородными товарам 21 класса МКТУ «glassware, porcelain and earthenware, included in this class, in particular flower pots, window boxes, plant containers, sprinklers (стеклянные, фарфоровые и глиняные материалы, включенные в этот класс, которые входят в состав цветочных горшков, оконных рам, тепличных контейнеров, пульверизаторов); household or kitchen utensils and containers (not of precious metal or coated therewith), in particular rubbish bins (бытовая

или кухонная утварь, состоящая не из благородных металлов, в частности мусорные баки); tubs for plants, troughs, bowls of clay (горшки для растений, желоба, чаши из глины)» противопоставленного товарного знака [4], поскольку объединены родовым понятием «бытовая и домашняя утварь», имеют одно назначение, область применения, условия сбыта и круг потребителей.

Таким образом, проведенный анализ показал, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с противопоставленным товарным знаком [4] в отношении однородных товаров 21 класса МКТУ, и, следовательно, знаку по международной регистрации №1443002 не может быть предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении товаров 21 класса МКТУ (на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса).

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

**удовлетворить возражение, поступившее 22.06.2020, отменить решение Роспатента от 21.02.2020, предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1443002 в отношении всех товаров 03, 09, 18, 14, 25 классов МКТУ.**