

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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, поступившее 24.03.2015, поданное компанией «КОЛОР РИЧИ ЛИМИТЕД», Гонконг (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2013723887 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны обозначению по заявке № 2013723887, поданной 15.07.2013, испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 25, услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки, в темно-коричневом цветовом сочетании.

Согласно материалам заявки заявлено обозначение

·B·E·R·T·E·N·

, выполненное буквами латинского алфавита, между буквами обозначения выполнены стилизованные ромбики.

Решение Роспатента от 24.11.2014 о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2013723887 было принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому установлено следующее:

- заявленное обозначение [1] не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении всех товаров 25 класса МКТУ и части услуг 35 класса МКТУ;
- заявленное обозначение [1] сходно фонетически до степени смешения с товарными знаками:

BERTIE

- «BERTIE» [2], зарегистрированным ранее на имя «Дзе Шу Стьюдио Груп Лимитед», Великобритания в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ по свидетельству № 32350 (приоритет от 27.04.2006);
- «BERTIE» [3], правовая охрана которому предоставлена ранее на имя «Shoe Studio Limited», Лондон, Великобритания в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ по международной регистрации № 938093 (приоритет от 14.03.2007);
- при установлении однородности товаров и услуг учитывались признаки, обуславливающие возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности товаров и услуг одному изготовителю.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило 24.03.2015 возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 24.11.2014.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявленное обозначение [1] и противопоставленные знаки [2,3] не сходны в силу отсутствия семантического, фонетического и графического признаков сходства;
- фонетически заявленное обозначение [1] и противопоставленные товарные знаки [2,3] отличаются окончаниями, а также ударением, которое в заявленном обозначении [1] падает на последний слог, а в противопоставленных знаках [2,3] – на первый слог;
- графические различия заключаются в том, что в обозначении [1] присутствуют графические элементы в виде ромбов между буквами, в то время как противопоставленные товарные знаки [2,3] выполнены стандартным шрифтом;
- семантические различия заключаются в том, что обозначение [1] не обладает смысловым значением, а противопоставленные знаки [2,3] имеют определенное семантическое значение в английском и немецком языках – мужское и женское имя Берти (<https://slovari.yandex.ru/>);
- при анализе заявленного обозначения [1] и противопоставленных знаков [2,3] учитывался слабый элемент «bert-», который используется в товарных знаках, зарегистрированных в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ на имя

разных лиц (свидетельства №№ 525472, 130864, 265027, 255983, 327765, 408689 и другие);

- услуги 35 класса МКТУ, указанные в перечне противопоставленного знака [3], не однородны услугам 35 класса МКТУ, в отношении которых было отказано в регистрации обозначения [1] в качестве товарного знака;

- деятельность торговых предприятий, магазинов не являются однородными услугам рекламных агентств, а также услугам компаний, оказывающих помощь в организации работы в офисе;

- правообладатель противопоставленных знаков [2,3] предоставил согласие на регистрацию заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака в отношении всех товаров 25, услуг 35 классов МКТУ.

На основании изложенного в возражении содержится просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг.

Впоследствии от заявителя к материалам дела были приобщены копия согласия и согласие от правообладателя противопоставленных знаков [2,3].

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, поступившего 24.03.2015, коллегия считает доводы возражения убедительными.

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.

Согласно требованиям пункта 14.4.2 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с требованиями пункта 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются:

- с комбинированными обозначениями;
- с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пункте 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил 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 принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки. При установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака обозначение

· В · Е · R · T · E · N ·

[1] является комбинированным, выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Изобразительные элементы в виде ромбиков выполнены между буквами слова «BERTEN». Регистрация заявленного обозначения [1] испрашивается в отношении товаров 25, услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки, в темно-коричневом цветовом сочетании.

В заявленном обозначении [1] изобразительные элементы в виде ромбиков носят второстепенный характер, ввиду их незначительного размера, что не приводит к утрате словесного характера элемента «BERTEN», который легко прочитывается и не воспринимается простым набором букв.

Противопоставленный товарный знак **BERTIE** [2] по свидетельству № 324350 (приоритет от 27.04.2006) является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарного знака [2] действует в отношении товаров 25 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Противопоставленный товарный знак «BERTIE» [3] по международной регистрации № 938093 (приоритет от 14.03.2007) является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знака [3] действует на территории Российской Федерации, в том числе в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Анализ заявленного обозначения [1] и противопоставленных знаков [2,3] на тождество и сходство показал следующее.

Сопоставительный анализ по фонетическому критерию сходства сравниваемых заявленного обозначения [1] и противопоставленных знаков [2,3] показал тождество звучания начальных словесных частей «BERT-», с которых и начинается произношение обозначений. Различные окончания заявленного обозначения [1] «-EN» и противопоставленных знаков [2,3] «-IE» не придают им качественно иные звуковые оттенки.

Согласно словарным данным (см. переводчики Google, <https://translate.google.ru>; <http://slovar-vocab.com/>) лексическое значение противопоставленных знаков [2,3]: Берти (мужское и женское имя). В общедоступных словарях и справочниках коллегией не выявлено лексическое значение заявленного обозначения [1]. В силу чего, сопоставительный анализ по смысловому критерию сходства заявленного обозначения [1] и противопоставленных знаков [2,3] не представляется возможным.

Визуально сравниваемые обозначения [1] и [2,3] производят близкое общее зрительное впечатление, обусловленное использованием при их написании заглавных букв латинского алфавита и стандартного шрифта.

Ввиду сходства словесных элементов по фонетическому, графическому критериям сходства заявленное обозначение [1] и противопоставленные знаки [2,3] ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В отношении однородности сравниваемых товаров 25, услуг 35 классов МКТУ коллегия отмечает следующее.

Товары 25 класса МКТУ, указанные в перечне заявленного обозначения [1], однородны товарам 25 класса МКТУ, указанным в перечне противопоставленного товарного знака [2], поскольку они соотносятся как род (вид) [«одежда, обувь, головные уборы»], имеют общее назначение, условия сбыта (оптом и в розницу), то есть совместно встречаются в гражданском обороте.

Услуги 35 класса МКТУ, в отношении которых экспертизой было отказано в регистрации заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака, однородны услугам 35 класса МКТУ, указанным в перечне противопоставленного знака [3]. Перечень противопоставленной регистрации [3] включает обобщенные родовые понятия услуг 35 класса МКТУ («реклама, офисная служба, административная деятельность в сфере бизнеса»), в то время как в заявленном перечне обозначения [1] представлен детальный перечень видов услуг того же класса. Сравнимые услуги 35 класса МКТУ совпадают по назначению, кругу потребителей, имеют общий сегмент рынка.

На основании проведенного анализа коллегия пришла к заключению о том, что заявленное обозначение [1] и противопоставленные знаки [2,3] являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров 25, услуг 35 классов МКТУ.

Следовательно, вывод, указанный в заключении по результатам экспертизы о несоответствии заявленного обозначения [1] в отношении товаров 25, услуг 35 классов МКТУ требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, является правомерным.

Вместе с тем, при анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые являются основанием для удовлетворения возражения, поступившего 24.03.2015.

Заявителем было приобщено к материалам дела согласие правообладателя противопоставленных знаков [2,3] на регистрацию заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака на территории Российской Федерации в отношении товаров 25, услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки № 2013723887. В согласии также отмечено, что правообладатель «старшего» права полагает, что регистрация заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака не будет вводить потребителей в заблуждение. Правовая норма пункта 6 статьи 1483 Кодекса предусматривает возможность регистрации товарного знака с согласия правообладателя более раннего знака. С учетом того, что сравниваемые обозначения [1] и [2,3] являются не тождественными, а сходными до степени смешения, коллегия принимает во внимание представленное согласие.

Указанные обстоятельства устраняют причину для отказа в государственной регистрации заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака в отношении всех товаров 25, услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 24.03.2015, изменить решение Роспатента от 24.11.2014 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2013723887.