

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 06.10.2008, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Арома Трейд», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2007712704/50, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2007712704/50 с приоритетом от 02.05.2007 заявлено на государственную регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 03 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в заявке.

Согласно описанию, приведенному в заявке, заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из словесного элемента «BROCARD», выполненного в латинице оригинальным шрифтом с нижним подчеркиванием.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 08.07.2008 принято решение об отказе в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, мотивированное его несоответствием требованиям пунктов 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Данное решение обосновано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения в отношении однородных товаров 03 и услуг 35 классов МКТУ с товарными знаками по свидетельствам №№ 324507, 180373, 163143 и со знаками по международным регистрациям №№ 756911, 756913, правовая охрана

которым предоставлена на территории Российской Федерации на имя другого лица (компании «БРОКАРД Парфюмс ГмбХ») и имеющими более ранний приоритет. Вывод экспертизы о сходстве знаков основан на фонетическом факторе.

В заключении экспертизы также указано, что заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров и услуг и его места нахождения, так как согласно сведениям из Интернет-сайта «www.brocardgroup.de» оно воспроизводит название крупной германской парфюмерно-косметической компании – компании «БРОКАРД Парфюмс ГмбХ».

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 06.10.2008, в котором заявитель выражает несогласие с решением Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 08.07.2008. Доводы возражения сводятся к следующему:

1) заявитель (ООО «Арома Трейд», Москва) и правообладатель противопоставленных знаков (компания «БРОКАРД Парфюмс ГмбХ», Германия) входят в одну группу компаний – «BROCARD»;

2) в соответствии с пунктом 2 статьи 1500 Кодекса на основании передаточного акта от 04.09.2008 право на регистрацию товарного знака по данной заявке передается другому лицу – правообладателю противопоставленных знаков (компания «БРОКАРД Парфюмс ГмбХ»), что устраняет причины, послужившие основанием для отказа в государственной регистрации товарного знака.

С учетом изложенных доводов заявителем выражена просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех товаров 03 и услуг 35 классов МКТУ, приведенных в заявке.

К возражению приложена копия вышеуказанного передаточного акта от 04.09.2008. Корреспонденцией, поступившей в федеральный орган

исполнительной власти по интеллектуальной собственности 31.10.2008, заявителем был представлен оригинал данного документа [1].

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 10.06.2009, заявителем было представлено ходатайство о внесении изменений в документы рассматриваемой заявки, а именно, в сведения о заявителе в связи с передачей права на регистрацию товарного знака по данной заявке другому лицу – компании «БРОКАРД Парфюмс ГмбХ» [2].

В соответствии с пунктом 2 статьи 1500 Кодекса по результатам проведения заседания коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшегося 04.09.2009, ходатайство заявителя от 10.06.2009 о внесении вышеуказанных изменений в документы рассматриваемой заявки коллегией было удовлетворено.

Таким образом, согласно уведомлению ФГУ ФИПС от 06.11.2009 сведения о заявителе 05.11.2009 изменены: в связи с передачей права на регистрацию товарного знака по заявке №2007712704/50 заявителем по данной заявке стала компания «БРОКАРД Парфюмс ГмбХ», Д-14193, Эрденер Штрассе, 7, Берлин, Германия.

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (02.05.2007) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя Закон Российской Федерации от 23.09.1992 №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ (далее – Закон) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 №32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с абзацами 1 и 2 пункта 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 (если заявки на них не отозваны) или 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 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 пунктом 14.4.2.4 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, приведенные в пунктах 14.4.2.2 и 14.4.2.3 настоящих 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 14.4.2.3 Правил 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.

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.

В соответствии с абзацами 1 и 2 пункта 3 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

В соответствии с пунктом 2.5.1 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1500 Кодекса в период рассмотрения возражения палатой по патентным спорам заявитель может внести в документы заявки изменения, которые допускаются в соответствии с пунктами 2 и 3 статьи 1497 настоящего Кодекса, если такие изменения устраняют причины, послужившие единственным основанием для отказа в государственной регистрации товарного знака, и внесение таких изменений позволяет принять решение о государственной регистрации товарного знака.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1497 Кодекса изменение в заявке на товарный знак сведений о заявителе, в том числе в случае передачи или перехода права на регистрацию товарного знака либо вследствие изменения наименования или имени заявителя, а также исправление в документах заявки очевидных и технических ошибок может быть внесено до государственной регистрации товарного знака.

Заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение, в состав которого входит словесный элемент «BROCARD», выполненный

шрифтом, близким к стандартному, заглавными буквами латинского алфавита. Под словом помещена горизонтальная прямая линия.

Следует отметить, что словесный элемент «BROCARD» доминирует в заявленном обозначении, так как он акцентирует на себе внимание и легче запоминается, чем играющий второстепенную, подчиненную роль графический элемент в виде изображения горизонтальной прямой линии.

Предоставление правовой охраны заявленному обозначению в качестве товарного знака с приоритетом от 02.05.2007 испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 03 и услуг 35 классов МКТУ.

Противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №324507 (с приоритетом от 06.10.2005), №180373 (с приоритетом от 19.03.1998) и №163143 (с приоритетом от 27.06.1997) представляют собой словесные обозначения «BROCARD БРОКАР», «BROKAR» и «BROCAR БРОКАРЪ», выполненные стандартным шрифтом заглавными буквами латинского и русского алфавитов.

Противопоставленные товарные знаки зарегистрированы на имя компании «БРОКАРД Парфюмс ГмбХ» (Германия), в частности, в отношении товаров 03 и услуг 35 классов МКТУ.

Противопоставленные знаки по международным регистрациям №756911 (с конвенционным приоритетом от 29.09.2000) и №756913 (с конвенционным приоритетом от 29.09.2000) представляют собой комбинированные обозначения, в состав которых входят словесные элементы «BROCARD» и «PARFUMS», выполненные стандартным шрифтом и шрифтом, близким к стандартному, заглавными буквами латинского алфавита. Между словами помещена горизонтальная прямая линия. В знаке по международной регистрации №756913 под указанными элементами помещен изобразительный элемент в виде стилизованного изображения флакона духов.

Следует отметить, что словесные элементы «BROCARD» доминируют в знаках, так как они выполнены более крупным шрифтом, занимают большую

часть пространства и, таким образом, акцентируют на себе внимание. Слово «BROCARD» легче запоминается, чем изобразительный элемент.

Правовая охрана указанным знакам предоставлена на территории Российской Федерации на имя компании «БРОКАРД Парфюмс ГмбХ» (Германия) в отношении товаров 03 класса МКТУ.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных знаков по свидетельствам №№ 324507, 180373, 163143 и по международным регистрациям №№ 756911, 756913 показал, что в их состав входят фонетически сходные или тождественные словесные элементы – «BROCARD», «BROCARD БРОКАР», «BROKAR», «BROCAR БРОКАРЪ», «BROCARD» и «BROCARD». В силу указанного сравниваемые обозначения ассоциируются между собой в целом и, следовательно, являются сходными.

Товары 03 и услуги 35 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению, и товары 03 и услуги 35 классов МКТУ, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные знаки, совпадают либо соотносятся как вид-род, то есть являются однородными.

Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленные знаки по свидетельствам №№ 324507, 180373, 163143 и по международным регистрациям №№ 756911, 756913 являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров 03 и услуг 35 классов МКТУ.

Что касается вывода экспертизы о том, что заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров и услуг и его места нахождения, так как согласно сведениям из Интернет-сайта «www.brocardgroup.de» оно воспроизводит название крупной германской парфюмерно-косметической компании – компании «БРОКАРД Парфюмс ГмбХ», то следует отметить следующее.

Заявителем по рассматриваемой заявке на дату принятия оспариваемого решения Роспатента являлось ООО «Арома Трейд», Москва. На стадии

экспертизы заявленного обозначения заявителем не представлялись какие-либо документы, которые могли бы позволить сделать вывод о том, что заявитель и упомянутая компания «БРОКАРД Парфюмс ГмбХ» являются аффилированными лицами.

Принимая во внимание вышеизложенное, выводы заключения по результатам экспертизы следует признать обоснованными. Следовательно, оспариваемое решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 08.07.2008 является правомерным.

Вместе с тем, в соответствии с пунктом 2 статьи 1500 Кодекса в период рассмотрения возражения в Палате по патентным спорам в документы рассматриваемой заявки заявителем были внесены изменения, которые допускаются в соответствии с пунктом 3 статьи 1497 Кодекса.

Так, на основании передаточного акта от 04.09.2008 право на регистрацию товарного знака по данной заявке было передано заявителем другому лицу – компании «БРОКАРД Парфюмс ГмбХ» [1]. Заявителем было представлено ходатайство от 10.06.2009 о внесении изменений в документы рассматриваемой заявки, а именно, в сведения о заявителе: регистрация товарного знака испрашивается на имя компании «БРОКАРД Парфюмс ГмбХ» [2].

Таким образом, предоставление правовой охраны заявленному обозначению в качестве товарного знака испрашивается на имя компании «БРОКАРД Парфюмс ГмбХ» – владельца противопоставленных знаков. Кроме того, приведенные в заключении экспертизы сведения из Интернет-сайта «www.brocardgroup.de» о крупном немецком производителе парфюмерно-косметической продукции указывают именно на компанию «БРОКАРД Парфюмс ГмбХ».

По результатам проведения заседания коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшегося 04.09.2009, принимая во внимание изложенное, коллегия сочла, что указанные изменения устранят причины, послужившие основанием

для отказа в государственной регистрации товарного знака, и внесение таких изменений позволит принять решение о государственной регистрации товарного знака на имя компании «БРОКАРД Парфюмс ГмбХ».

Ввиду указанного сведения о заявителе 05.11.2009 были изменены: заявителем по рассматриваемой заявке стала компания «БРОКАРД Парфюмс ГмбХ», Д-14193, Эрднер Штрассе, 7, Берлин, Германия (см. уведомление ФГУ ФИПС от 06.11.2009).

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 23.11.2009, коллегией установлено, что на данную дату рассмотрения возражения заявителем по рассматриваемой заявке, правообладателем противопоставленных знаков и упомянутой в заключении экспертизы немецкой компанией (производителем парфюмерно-косметической продукции) является одно и то же лицо – компания «БРОКАРД Парфюмс ГмбХ».

Данное обстоятельство позволяет сделать вывод о том, что указанные в оспариваемом решении Роспатента противопоставленные знаки не препятствуют регистрации товарного знака по рассматриваемой заявке, и заявленное обозначение не способно ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров и услуг и его места нахождения.

Указанное обуславливает вывод об отсутствии оснований для признания заявленного обозначения несоответствующим требованиям пункта 1 статьи 7 и пункта 3 статьи 6 Закона.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 06.10.2008, отменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 08.07.2008 и зарегистрировать обозначение «BROCARD» по заявке №2007712704/50 в качестве товарного знака в отношении следующего перечня товаров и услуг:

**В бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания и
наименования мест происхождения товаров"**

(511)

03 – вода ароматическая; вода жавелевая; вода лавандовая; вода туалетная; дезодоранты для личного пользования; духи; изделия парфюмерные; маски косметические; масла для духов и ароматических средств; одеколон; помада губная; помады для косметических целей; препараты для бритья; препараты для ванн косметические; средства для удаления волос [депилятории]; средства для ухода за кожей косметические; средства косметические; средства туалетные против потения; шампуни.

35 – агентства по импорту-экспорту; аренда площадей для размещения рекламы; аудит; деловая экспертиза; демонстрация товаров; изучение общественного мнения; изучение рынка; интерактивная реклама в компьютерной сети; информация деловая; информация статистическая; исследования в области бизнеса; консультации профессиональные в области бизнеса; менеджмент в области творческого бизнеса; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; помощь в управлении бизнесом; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; прогнозирование экономическое; продажа аукционная; продвижение товаров [для третьих лиц]; распространение образцов; распространение рекламных материалов; распространение рекламных объявлений; реклама; реклама телевизионная; рекламные агентства; снабженческие услуги для третьих лиц (закупка товаров и услуги предприятиям).

Приложение: сведения об уплате пошлины за регистрацию товарного
знака на 1 л. в 1 экз.