

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, регистрационный №4520, рассмотрела возражение от 11.02.2009, поданное фирмой BACCARAT, Франция (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 13.11.2008 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №905393, при этом установлено следующее.

Правовая охрана на территории Российской Федерации международной регистрации №905393 с конвенционным приоритетом 20.01.2006, произведенной Международным Бюро ВОИС 22.03.2006 на имя заявителя, испрашивается в отношении услуг 35, 36, 41, 43, 44 классов МКТУ, указанных в перечне.

Знак по международной регистрации №905393 включает словесный элемент «BACCARAT», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам принято решение от 13.11.2008 (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №905393.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что знак по международной регистрации №905393 не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается тем, что знак «BACCARAT» по международной регистрации №905393 сходен до степени смешения с ранее зарегистрированными товарными знаками «БАККАРА» по свидетельству №236771[1], «БАКАРА» по свидетельствам №№256979 [2], 256981[3] и заявленным на регистрацию товарным знаком «БАККАРА», по заявке №2005726344/50 [4] на имя других лиц в отношении однородных услуг 35, 36 классов МКТУ. Сходство сравниваемых знаков обусловлено фонетическим и семантическим сходством их словесных элементов.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 11.02.2009 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- правовая охрана противопоставленного товарного знака по свидетельству №236771 [1] досрочно прекращена в отношении услуг 35 класса МКТУ решением Роспатента от 23.09.2008, в связи с чем этот товарный знак уже не может рассматриваться в качестве препятствия для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №905393;

- по заявке №2005726344/50[4] был пропущен и не был восстановлен срок оплаты пошлины за регистрацию товарного знака, в связи с чем указанная заявка должна рассматриваться как отозванная и так же не может быть противопоставлена как препятствие для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №905393;

- по противопоставленным товарным знакам [2] и [3] Палатой по патентным спорам было принято решение о досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков в отношении услуг 36 класса МКТУ в связи с их неиспользованием.

На основании изложенного заявитель выразил просьбу об отмене решения Роспатента и предоставлении правовой охраны на территории

Российской Федерации знаку по международной регистрации №905393 для всех заявленных услуг.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих на заседании коллегии, Палата по патентным спорам находит доводы возражения неубедительными.

С учетом конвенционного приоритета (20.01.2006) международной регистрации №905393 правовая база для оценки охраноспособности знака включает в себя Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.92 №3520-1, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ, введенными в действие с 27.12.2002 (далее - 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 (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.

Согласно пункту (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.

Согласно пункту (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) указанного пункта.

Согласно пункту (14.4.3) Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. 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 №905393, как указано выше, представляет собой словесное обозначение «BACCARAT», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Слово BACCARAT в переводе с французского языка обозначает баккара (хрусталь), французское производство изделий из хрусталя, возникшее в 1816 году на стекольной мануфактуре Сент-Анн в г. Баккара (см. Большая советская энциклопедия, 2001, Яндекс. Словари).

Сходство знака «BACCARAT» по международной регистрации №905393 с противопоставленными товарными знаками [1] - [3] и заявленным обозначением [4] определено на основании фонетического и семантического сходства их словесных элементов «BACCARAT», «БАККАРА», «БАКАРА», что заявителем в возражении не оспаривается.

На дату (12.05.2009) принятия к рассмотрению данного возражения правовая охрана товарного знака «БАККАРА» [1] решением Роспатента от 23.09.2008 была досрочно прекращена в отношении услуг 35 класса МКТУ. Заявка №2005726344 [4] решением Роспатента от 18.02.2009 была признана отозванной. В силу указанного товарный знак [1] и обозначение [4] не могут являться препятствием для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №905393.

Вместе с тем, правовая охрана противопоставленных товарных знаков «БАКАРА» [2] и [3] фонетически сходных со знаком «BACCARAT», продолжает действовать в отношении услуг 36 класса МКТУ (операции с недвижимостью), которые однородны услугам 35

класса МКТУ (управление продажами кондоминиумов, управление продажами особняков, управление продажами жилых домов) и 36 класса МКТУ (аренда, сдача в наем и управление кондоминиумами, квартирами, особняками, жилыми домами; аренда, сдача в наем и управление кондоминиумами, квартирами, особняками, жилыми домами в курортных населенных пунктах; брокерские услуги в отношении недвижимого имущества), в отношении которых испрашивается правовая охрана на территории Российской Федерации международной регистрации №905393.

Однородность указанных услуг обусловлена тем, что они относятся к одному виду услуг, имеют одинаковое назначение и область применения, один круг потребителей.

Таким образом, знак по международной регистрации №905393 не соответствует требованиям пункта 1 статьи 7 Закона в отношении услуг 35 и 36 классов МКТУ, и, соответственно, решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации этому знаку в отношении услуг 35 и 36 классов МКТУ следует признать обоснованным.

В соответствии с изложенным Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 11.02.2009 и оставить в силе решение Роспатента от 13.11.2008.