


## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью 4 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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 28.01.2019, поданное компанией Бауформат Кючен ГмбХ энд Ко. Коммандитгезельшафт, 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 №1327064, при этом установлено следующее.



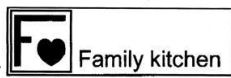
Международная регистрация знака «» с конвенционным приоритетом от 29.06.2016 была произведена Международным бюро Всемирной организацией интеллектуальной собственности (далее – МБ ВОИС) за №1327064 на имя заявителя в отношении товаров 20 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

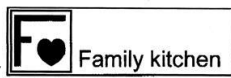
Роспатентом 29.03.2018 принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1327064 в отношении товаров 20 класса МКТУ, мотивированное в заключении по результатам экспертизы его несоответствием требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому знаку по международной регистрации №1327064 не

может быть предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении товаров 20 класса МКТУ, поскольку он сходен до степени смешения с товарными знаками ранее зарегистрированными на имя иных лиц:

- со знаком «CREATION BAUMANN» по международной регистрации №643802, с конвенционным приоритетом от 28.03.1995 в отношении товаров 20 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 20 класса МКТУ [1];



- с товарным знаком «» по свидетельству №404170, с приоритетом от 27.05.2008, в отношении товаров 20 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 20 класса МКТУ [2].

Также, экспертиза указала, что противопоставленный в предварительном решении Роспатента от 22.09.2017 знак по международной регистрации №1325812 снимается на основании представленного правообладателем данной регистрации на имя заявителя письма-согласия.

Кроме того, словесный элемент «GROUP», входящий в состав заявленного комбинированного обозначения не обладает различительной способностью, поскольку широко и длительно используется разными производителями, следовательно, данный элемент является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 28.01.2019 поступило возражение, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента.

Доводы заявителя сводятся к следующему:

- заявителем является немецкая компания, известная как один из участников группы компаний "Baumann family group", занимающихся производством элитной, высококачественной кухонной мебели (см.<https://www.baumann-family-group.de/historie/>);

- на имя группы компаний (Бауформат Кючен ГмбХ энд Ко. Коммандитгезельшафт и Бургер Кюченмобел ГмбХ) зарегистрированы товарные


знаки:  «K ü c h e n», «», «», «», «



по международным регистрациям №№1224278, 747363, 1345798, 1325812, 1325813, в отношении товаров 11, 20, 21 классов МКТУ, а также по международным регистрациям №№1188710, 1053876, 747256, 747222 в отношении товаров 11, 20, 21 классов МКТУ;

- представленная информация с многочисленных сайтов свидетельствует об



использовании заявителем обозначения «» в отношении товаров 20 класса МКТУ «мебель» на территории Российской Федерации;

- словесный элемент «group», входящий в состав заявленного обозначения, не подпадает под основания, предусмотренные пунктом 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку словесная часть «baumann group, the kitchen family» состоит из двух смысловых частей «baumann group» и «the kitchen family», где первая часть – это комбинация фамилии основателей компании и слова «group», которое указывает на группу компаний Бауформат Кючен ГмбХ энд Ко. Коммандитгезельшафт и Бургер Кюченмобел ГмбХ, а вторая часть заявленного обозначения в переводе с английского языка означает «семейство кухни» или «кухонная семья», следовательно заявленное обозначение имеет целостное значение;

- кроме того, существует большое количество зарегистрированных знаков с элементом «group»;

- срок действия правовой охраны товарного знака по свидетельству №404170 истек, в связи с чем противопоставление может быть снято;

- правообладатель противопоставленного знака по международной регистрации №643802 предоставил свое согласие на регистрацию в Российской Федерации знака по международной регистрации №1327064 в отношении заявленных товаров 20 класса МКТУ;

- кроме того, области деятельности заявителя и владельца противопоставленного знака по международной регистрации №643802 не совпадают, поскольку компании работают в разных областях – мебельная продукция и текстильная продукция.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1327064 в отношении товаров 20 класса МКТУ.

К возражению приложены следующие материалы:

- делопроизводство, касающееся знака по международной регистрации №1327064 (1);

- документы о деятельности компании заявителя (2);

- распечатки с базы данных ВОИС в отношении международных регистраций, принадлежащих заявителю (3);

- письмо - согласие (4).

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

С учетом конвенционного приоритета (29.06.2016) знака по международной регистрации №1327064 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 июля 2015 г. № 482 (далее - Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

Проверяется также, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы:

- общепринятыми символами, характерными для отраслей хозяйства или области деятельности, к которым относятся содержащиеся в перечне товары, для которых испрашивается регистрация товарного знака;
- условными обозначениями, применяемыми в науке и технике;
- общепринятыми терминами, являющимися лексическими единицами, характерными для конкретных областей науки и техники.

В соответствии с пунктом 35 Правил, указанные в пункте 34 настоящих Правил, элементы могут быть включены в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса.

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.

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 пунктом 44 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, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

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

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.

Знак по международной регистрации №1327064 представляет собой



комбинированное обозначение «», содержащее квадратную рамку, внутри которой расположены стилизованное изображение коробки и словесные элементы «baumann group, the kitchen family», выполненные буквами латинского алфавита.

Правовая охрана знаку на территории Российской Федерации испрашивается, согласно возражению, в отношении товаров 20 класса МКТУ «furniture» («мебель»).

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Словесные элементы заявленного обозначения «baumann group» представляют собой словосочетание, где словесный элемент «group» не является фантазийным (в переводе с английского языка означает «группа») и, в данном случае, обозначает, объединение юридически и хозяйственно самостоятельных фирм в организационную структуру, возглавляемую материнской компанией (см. Интернет, словари).

Исходя из изложенного, можно сделать вывод о том, что словесный элемент «group» будет восприниматься как указание на видовое наименование организации. Прибавление к данному слову элемента «baumann» не придает заявленному обозначению оригинальности, в связи с чем словесный элемент «group» не обладает различительной способностью, является неохраемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Относительно противопоставленного экспертизой знака по международной регистрации №643802 [1] коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при принятии решения Роспатента от 29.03.2018.

К указанным обстоятельствам относится письменное согласие правообладателя противопоставленного знака на регистрацию и использование




обозначения «baumann group, the kitchen family» в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 20 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

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 возникновения смешения заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака существенно возрастает, в частности, в случае, если:

- заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак имеют степень сходства, приближенную к тождеству;
- противопоставленный товарный знак широко известен среди потенциальных потребителей товара и ассоциируется с конкретным производителем;
- противопоставленный товарный знак является коллективным товарным знаком.



Знак «» по международной регистрации №1327064 и противопоставленный знак «CREATION BAUMANN» [1] не тождественны, при этом противопоставленный знак не является коллективным знаком, а также отсутствуют сведения о его широкой известности российскому потребителю, в связи с чем введение потребителя в заблуждение является маловероятным.

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, данное противопоставление не является препятствием для предоставления правовой охраны знаку по международной регистрации №1327064.

Также, относительно противопоставленного экспертизой товарного знака по свидетельству №404170 [2] коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при принятии решения Роспатента от 29.03.2018.



Так, согласно сведениям из Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации правовая охрана противопоставленного товарного знака по свидетельству №404170 прекращена 27.05.2018 в связи с истечением срока действия исключительного права на товарный знак. Дата внесения записи в Государственный реестр товарных знаков, знаков обслуживания и наименования мест происхождения товаров 09.01.2019. В этой связи, данное противопоставление не является препятствием для предоставления правовой охраны знаку по международной регистрации №1327064.

В этой связи основания для вывода о несоответствии знака по международной регистрации №1327064 требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, отсутствуют. Следовательно, рассматриваемому знаку может быть предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации на имя заявителя в отношении товаров 20 класса МКТУ.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 28.01.2019, отменить решение Роспатента от 29.03.2018 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1327064 в отношении товаров 20 класса МКТУ с указанием элемента «group» в качестве неохраняемого.**