

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**коллегии палаты по патентным спорам**  
**по результатам рассмотрения  возражения  заявления**

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 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 от 29.12.2010 на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2009710377/50, поданное Индивидуальным предпринимателем Сиражетдиновой Э.Р., Москва (далее — заявитель), при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2009710377/50 с приоритетом от 13.05.2009 на имя заявителя было подано словесное обозначение «BIRUNA», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Регистрация испрашивается в отношении товаров 22, 24 и 25 классов МКТУ, приведенных в перечне товаров.

По результатам экспертизы заявленного обозначения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 07.10.2010 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака (далее – решение Роспатента). Согласно заключению экспертизы заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для всех заявленных товаров на основании пунктов 3 и 6 статьи 1483 Кодекса, ввиду того, что оно сходно до степени смешения со знаком по международной регистрации «PER UNA» №876856 в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ, владельцем которого является

иное лицо. Кроме этого, заявленное обозначение тождественно фирменному наименованию (его части) польской фабрики ворсовых изделий «BIRUNA SA», а также воспроизводит обозначение, индивидуализирующее товары данной фабрики, однородные заявленным товарам, вследствие чего регистрация товарного знака на имя заявителя способна ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров.

В Палату по патентным спорам 30.12.2010 поступило возражение от 29.12.2010, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака, и считает, что заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака.

Доводы заявителя сводятся к следующему:

- заявитель не оспаривает, что «лицом, давшим жизнь» марке «BIRUNA» является Fabryka Wyrobow Runowych BIRUNA (Польша), однако поясняет, что данная компания дала письмо-согласие на регистрацию товарного знака на имя заявителя, поскольку между ними имеются прочные отношения.

- данные, полученные из сети Интернет, не могут быть признаны достоверными;

- заявитель является добросовестным производителем товаров;

- товарный знак «SHELTER», заявленный на имя заявителя, был зарегистрирован в Российской Федерации при тех же условиях.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 07.10.2010 и зарегистрировать товарный знак по заявке №200971037750.

К возражению приложены:

- договор на производство, договор подряда, товарные накладные, счета-фактуры.

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 03.08.2010, заявитель присутствовал.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, Палата по патентным спорам считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (13.05.2009) поступления заявки №2009710377/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 3 статьи 1486 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

В соответствии с пунктом 2.5 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.

На основании 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.

Заявленное обозначение является словесным, представляет собой слово «BIRUNA», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского языка. Регистрация испрашивается в отношении товаров 22, 24 и 25 классов МКТУ.

Анализ информационных источников не позволил выявить лексическое значение у заявленного обозначения, то есть оно является вымышленным и поэтому

не может характеризовать товары, их производителя или их происхождение и, следовательно, не содержит сведений, не соответствующих действительности, в связи с чем, само по себе не может быть признано ложным ни относительно товара, ни относительно его изготовителя.

Вместе с тем, способность элементов обозначения и всего обозначения в целом вводить потребителя в заблуждение может возникнуть у потребителя в результате ассоциаций с иным производителем или свойством товара, основанных на предшествующем опыте потребителя.

Так, по информации сети Интернет, обозначение «BIRUNA» используется компанией Fabryka Wyrobow Runowych BIRUNA S.A. (16-010 Wasilkow, Poland, ul. Nadrzeczna 22 ) для маркировки производимых товаров (трикотаж, одежда, постельные принадлежности). Продукция фабрики присутствует на польском рынке, а также на рынках Великобритании, Австралии, Германии, Дании, Греции, на рынках государств Восточной Европы. (См. <http://www.biruna.com.pl/> ). В разделе дистрибьюторов на территории Российской Федерации указаны:

- ООО "BIRUNA" Волковский пр., 146/А 192102 Санкт-Петербург
- ООО "ЭЛЬ-ТЕКС" ул. Лётчика Бабушкина дом 9 корп 1, Москва

Наименования заявителя – ИП Сиражетдиновой Э.Р., на сайте компании не содержится.

Материалы сайта [www.biruna.ru](http://www.biruna.ru) свидетельствуют о том, что ООО «ЭЛЬ-ТЭКС» образовано в 2000 году в Москве как официальное эксклюзивное представительство фабрики "Biruna" (Польша). Основные направления деятельности компании: оптовая торговля высококачественными тканями, искусственным мехом, мебельными тканями, пледами; производство одежды спортивного и городского стиля; производство рекламной продукции и элементов фирменного стиля.

Таким образом, компания Fabryka Wyrobow Runowych BIRUNA S.A. осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации, и ее продукция известна среди российских потребителей.

Анализ представленных заявителем материалов показал, что он как заказчик заключает договоры с соответствующими лицами на производство текстильной продукции или швейных изделий. Однако сведения о том, в отношении каких товаров заключены договоры и каким образом они маркированы, в материалах отсутствуют.

Представленные счета-фактуры и товарные накладные также не содержат сведений о маркировке товаров.

В связи с этим у коллегии Палаты по патентным спорам нет оснований полагать, что обозначение «BIRUNA» ассоциируется с товарами заявителя, или что заявитель имеет какие-либо производственные связи с Fabryka Wyrobow Runowych BIRUNA S.A.

Представленное заявителем письменное согласие компании «Fabryka Wyrobow Runowych BIRUNA S.A.» на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака на территории Российской Федерации на имя заявителя, не может являться основанием для отмены решения об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2009710377/50 по основаниям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, поскольку предоставление подобного письма не предусмотрено положениями данного пункта.

Исходя из вышеизложенного, коллегия Палаты по патентным спорам подтверждает доводы экспертизы, поскольку регистрация товарного знака в отношении товаров, однородных товарам, производимым компанией «Fabryka Wyrobow Runowych BIRUNA S.A.» на имя иного лица, способна ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров.

Мотивы для отказа, касающиеся сходства заявленного обозначения со знаком по международной регистрации, предусмотренные пунктом 6 статьи 1483 Кодекса, основанные на фонетическом сходстве сравниваемых обозначений, заявителем в возражении не оспариваются, и находят свое подтверждение ввиду следующего.

Сравниваемые обозначения «BIRUNA» и «PER UNA» сходны по фонетическим критериям сходства, поскольку имеет место наличие близких и

совпадающих звуков, близость звуков, наличие совпадающих слогов в составе обозначений.

Графически сравниваемые обозначения являются сходными ввиду того, что выполнены стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Анализ семантического сходства не может быть проведен ввиду отсутствия лексических значений у сравниваемых обозначений.

Анализ однородности товаров 25 класса МКТУ показал, что товары являются однородными, поскольку относятся к одному роду – одежда, обувь, головные уборы.

Таким образом, коллегия Палаты по патентным спорам не находит оснований для отмены решения Роспатента от 07.10.2010 и удовлетворения возражения от 29.12.2010.

Учитывая вышеизложенное, Палата по патентным спорам приходит к выводу:

**отказать в удовлетворении возражения от 29.12.2010, оставить в силе решение Роспатента от 07.10.2010 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2009710377/50.**