

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегией 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, рассмотрела возражение от 16.07.2014, поданное Открытым акционерным обществом «Компания «Арнест», г. Невинномысск (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2012727759 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны заявленному комбинированному обозначению в качестве товарного знака с приоритетом от 13.08.2012 по указанной заявке испрашивалось на Открытое акционерное общество «Арнест», г. Невинномысск в отношении товаров 03 класса МКТУ, указанных в перечне заявки, в следующем цветовом сочетании: синий, голубой, светло-голубой, белый, красный, серый, светло-серый. Впоследствии, согласно уведомлению от 21.11.2012, в наименование заявителя были внесены изменения: Открытое акционерное общество «Компания «Арнест», г. Невинномысск.

Согласно материалам заявки заявлено комбинированное обозначение



, состоящее из овала, внутри которого расположен словесный элемент «BARFIN», выполненный оригинальным шрифтом, буквами латинского алфавита. Под словесным элементом «BARFIN» выполнен словесный

элемент «LINE» (ЛАЙН), при написании которого использован оригинальный шрифт и заглавные буквы латинского алфавита. Над словесным элементом «BARFIN» с левой стороны расположено стилизованное изображение дельфина.

Решение Роспатента от 18.04.2014 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2012727759 было принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому установлено следующее:

- заявленное обозначение со словесными элементами «BARFIN», «LINE» не соответствует требованиям пунктов 1, 6 статьи 1483 Кодекса;

- заявленному обозначению противопоставлен сходный до степени смешения знак «BARFIN line» по международной регистрации № 1131210 от 15.06.2012, правовая охрана которому предоставлена ранее на имя «Arnest S.P.A.», Италия в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ;

- словесный элемент «LINE» (в переводе с английского на русский язык - линия) является неохраемым элементом заявленного комбинированного обозначения, поскольку указывает на вид, свойства товаров и используется различными предприятиями для обозначения однородных товаров согласно сети Интернет <http://www.yandex.ru/>.

В палату по патентным спорам поступило возражение от 16.07.2014, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 18.04.2014.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявитель и итальянская компания «Arnest S.p.A.» являются аффилированными лицами, в связи с чем, регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака не приведет к введению потребителей в заблуждение относительно изготовителя товаров;

- заявителем получено письменное согласие владельца противопоставленного знака по международной регистрации № 1131210 на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 03 класса МКТУ;

- в безотзывном письме-согласии также отражено, что владелец противопоставленной международной регистрации № 1131210 и заявитель являются аффилированными лицами;

- в соответствующих рекомендациях закреплено, что условие аффилированности лиц может способствовать предотвращению возможности введения потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя.

На основании изложенного в возражении содержится просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного комбинированного обозначения со словесными элементами «BARFIN», «LINE» в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 03 класса МКТУ.

В подтверждение своих доводов заявителем было представлено письмо-согласие с переводом на русский язык – на 4 л. (1).

Изучив материалы дела, заслушав участвующих лиц при рассмотрении возражения от 16.07.2014, палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

В соответствии с пунктом 1(3) статьи 1483 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. Положения настоящего пункта не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Согласно подпункту (2.3.2.3) пункта 2.3. Правил не допускается регистрация в качестве товарных знаков, указывающих, в том числе, на вид, качество, свойство, назначение, место производства или сбыта товаров.

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 частности, согласно пункту 14.4.2.3 изобразительные обозначения сравниваются: с изобразительными обозначениями; с объемными обозначениями; с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные или объемные элементы. Сходство изобразительных обозначений определяется на основании следующих признаков: внешняя форма; вид и характер изображений; сочетание цветов и тонов и т.д.

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, 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 комбинированное



обозначение состоит из словесных элементов «BARFIN», «LINE», выполненных заглавными буквами латинского алфавита оригинальным шрифтом с наклоном на фоне изобразительного элемента в виде овала. При этом под буквами «-IN» словесного элемента «BARFIN» расположен словесный элемент «LINE». Сверху над буквами «BAR-» словесного элемента «BARFIN» расположено стилизованное изображение дельфина. Регистрация заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 03 класса МКТУ, указанных в перечне заявки, в следующем цветовом сочетании: синий, голубой, светло-голубой, белый, красный, серый, светло-серый.

Решение Роспатента от 18.04.2014 мотивировано несоответствием заявленного обозначения положениям, предусмотренным пунктами 1, 6 статьи 1483 Кодекса. В заключении по результатам экспертизы заявленному обозначению «BARFIN» противопоставлен комбинированный знак со словесным элементом «BARFIN line» по международной регистрации № 1131210, имеющий более ранний приоритет в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ, а также указано на неохраноспособность словесного элемента «LINE».

Как правомерно указано в заключении по результатам экспертизы, заявленное обозначение включает словесный элемент «LINE», обладающий определенным значением в переводе с английского на русский язык: линия, строка, строчка. См. Яндекс. Словари.

В силу своего смыслового значения словесный элемент «LINE» не способен восприниматься как указание на вид заявленных товаров 03 класса МКТУ или их свойство. При этом анализ сведений из сети Интернет показал, что отсутствуют какие-либо предприятия, работающие в одном сегменте рынка с заявителем и использующие словесный элемент «LINE» в качестве обозначения товаров 03 класса МКТУ, либо их описательной характеристики. Словесный элемент «LINE» в совокупности со словесным элементом «BARFIN» будет скорее восприниматься как

«линия BARFIN», то есть способствует усилению индивидуализирующей нагрузки элемента «BARFIN», занимающего основное пространство в заявленном обозначении.

Таким образом, довод, изложенный в заключении по результатам экспертизы, о том, что словесный элемент «LINE» является неохраняемым, согласно положению пункта 1 статьи 1483 Кодекса является ошибочным.



Противопоставленный знак по международной регистрации № 1131210 является комбинированным. Изобразительная часть знака представлена овалом, поле которого заполняет словесный элемент «BARFIN», при этом под буквами «-IN» расположен словесный элемент «LINE». Словесные элементы «BARFIN», «LINE» выполнены заглавными буквами латинского алфавита оригинальным шрифтом с наклоном. Сверху над буквами «BAR-» словесного элемента «BARFIN» расположено стилизованное изображение дельфина. Правовая охрана знаку по международной регистрации № 1131210 предоставлена на территории Российской Федерации, в том числе в отношении товаров 03 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Вывод о сходстве заявленного обозначения и противопоставленного знака по международной регистрации № 1131210 правомерен, за счет фонетического, семантического и визуального тождества сравниваемых элементов «BARFIN», «LINE», входящих в состав анализируемых обозначений, а также за счет совпадения большинства признаков, по которым определяется сходство изобразительных обозначений (внешняя форма овала, пространственное расположение дельфина, композиционное построение всех сравниваемых элементов). При этом сравниваемые обозначения отличаются друг от друга только цветовой гаммой: противопоставленному знаку по международной регистрации № 1131210 охрана предоставлена в черно-белом цветовом сочетании, тогда как рассматриваемое обозначение заявлено в сине-, голубом, светло-голубом, бело-, красно-, серо-, светло-сером цветовом сочетании.

Таким образом, сравниваемые обозначения ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на их отдельные отличия, что заявителем в материалах возражения от 16.07.2014 не оспаривается.

В отношении однородности сравниваемых товаров 03 класса МКТУ коллегия отмечает следующее. Сравнимые товары 03 класса МКТУ заявленного обозначения и противопоставленного знака по международной регистрации № 1131210 соотносятся как род (вид) (препараты для отбеливания, вещества для стирки, препараты для чистки), имеют общий сегмент рынка (бытовая химия), круг потребителей и назначение.

Принимая во внимание сходство сравниваемых обозначений и однородность товаров 03 класса МКТУ, для маркировки которых они предназначены, можно сделать вывод о правомерности решения Роспатента от 18.04.2014.

Вместе с тем, при анализе материалов дела палатой по патентным спорам были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы и являются основанием для удовлетворения возражения от 16.07.2014.

К указанным обстоятельствам относится предоставление владельцем противопоставленного знака по международной регистрации № 1131210 безотзывного согласия (1) на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении заявленного перечня товаров 03 класса МКТУ. В письме-согласии (1) также обозначено, что заявитель и владелец противопоставленного знака по международной регистрации № 1131210 являются аффилированными лицами.

Правовая норма пункта 6 статьи 1483 Кодекса предусматривает возможность регистрации товарного знака с согласия правообладателя более ранних знаков. С учетом того, что заявитель и владелец противопоставленного знака по международной регистрации № 1131210 являются аффилированными лицами, коллегия палаты по патентным спорам принимает во внимание представленное безотзывное письмо-согласие. Информация о «родственных» связях заявителя и владельца противопоставленного знака по международной регистрации № 1131210 приведена в письме-согласии (1).

Указанные обстоятельства устраняют причины для отказа в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 03 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Следовательно, основания для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса отсутствуют.

Принимая во внимание все вышеизложенное, палата по патентным спорам пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение от 16.07.2014, отменить решение Роспатента от 18.04.2014 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2012727759.