

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 № 2012727758 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны заявленному 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. Впоследствии, согласно уведомлению от 22.11.2012, в наименование заявителя были внесены изменения: Открытое акционерное общество «Компания «Арнест», г. Невинномысск.

Согласно материалам заявки заявлено словесное обозначение «БАРФИН», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Решение Роспатента от 27.03.2014 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2012727758 было принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому установлено следующее:

- заявленное обозначение «БАРФИН» не соответствует требованиям пунктам 3,6 статьи 1483 Кодекса;

- указанный довод мотивирован тем, что заявленное обозначение «БАРФИН» согласно материалам сети Интернет (<http://www.arnest.it>) представляет собой

транслитерацию обозначения, используемого для маркировки товаров, однородных заявленным, производителем которых является итальянская компания «Arnest S.p.A.», Италия;

- регистрация заявленного обозначения «БАРФИН» в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 03 класса МКТУ способна ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров;

- 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.

В палату по патентным спорам поступило возражение от 16.07.2014, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 27.03.2014.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявитель и итальянская компания «Arnest S.p.A.» являются аффилированными лицами, в связи с чем, возможность введения потребителей в заблуждение относительно изготовителя товаров, маркированных заявленным обозначением, исключена;

- на официальном сайте итальянской компании «Arnest S.p.A.» (<http://www.arnest.it>) указана информация об участниках Группы «Arnest», в которую входит, помимо других организаций, компания заявителя;

- на сайте <http://www.arnest.it> также размещена информация об официальных веб-сайтах различных компаний - партнеров, включая сайт заявителя www.arnestcom.ru;

- заявитель является администратором доменного имени [arnestcom.ru](http://www.arnestcom.ru);

- 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 словесного обозначения «БАРФИН» в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 03 класса МКТУ.

В подтверждение своих доводов заявителем были представлены следующие материалы:

- оригинал письма-согласия с переводом на русский язык – на 4 л. (1);
- информация с сайтов <http://www.arnest.it>; <http://www.arnestcom.ru> – на 6 л. (2);
- информация из Центра регистрации доменов – на 4 л. (3).

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 3(1) статьи 1483 Кодекса 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 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 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 словесное обозначение «БАРФИН» выполнено заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом. Регистрация заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 03 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Решение Роспатента от 27.03.2014 мотивировано несоответствием заявленного обозначения положениям, предусмотренным пунктами 3(1), 6(2) статьи 1483 Кодекса. В заключении по результатам экспертизы приведен источник информации из сети Интернет, содержащий сведения о том, что заявленное обозначение «БАРФИН» используется итальянской компанией «Arnest S.p.A.» для маркировки товаров, однородных заявленным, в связи с чем способно ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров. Кроме того, заявленному обозначению «БАРФИН» противопоставлен комбинированный знак со словесным

элементом «BARFIN line» по международной регистрации № 1131210, имеющий более ранний приоритет в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ.



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. Сверху над буквами «BAR-» словесного элемента «BARFIN» расположено стилизованное изображение дельфина. Правовая охрана знаку по международной регистрации № 1131210 предоставлена, 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 тождества элементов «БАРФИН» - «BARFIN», составляющих сравниваемые обозначения. Визуально заявленное обозначение и знак по международной регистрации № 1131210 отличны за счет разного общего зрительного впечатления. Сопоставительный анализ по смысловому критерию сходства словесных обозначений сравниваемых заявленного обозначения и противопоставленного знака по международной регистрации № 1131210 не представляется возможным в силу отсутствия лексического значения у сравниваемых элементов «БАРФИН» - «BARFIN». 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 27.03.2014.

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 сравниваемые обозначения являются сходными до степени смешения, а также то обстоятельство, 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 также на Интернет-сайте <http://www.arnest.it> (2).

Относительно несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

Согласно представленным документам (2,3) итальянская компания «Arnest S.p.A.» осуществляет свою деятельность совместно с заявителем. На сайте указанной компании приведены данные об организации заявителя и его сайте. В

представленном письме-согласии (1) обозначено, что итальянская компания «Arnest S.p.A.» и заявитель являются аффилированными лицами. Данное обстоятельство позволяет коллегии сделать вывод о том, что заявитель и итальянская компания «Arnest S.p.A.» являются зависимыми предприятиями, работающими в одном сегменте рынка и входящими в одну группу компаний «Arnest» (2). Данное условие способствует предотвращению возможности введения потребителя в заблуждение относительно товара, либо его изготовителя.

Таким образом, у коллегии палаты по патентным спорам есть основания полагать, что регистрации заявленного обозначения «БАРФИН» на имя заявителя не вызовет в сознании потребителя неправильного представления об изготовителе заявленных товаров 03 класса МКТУ.

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 пунктов 3(1) и 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 27.03.2014 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2012727758.