

**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, рассмотрела возражение от 21.03.2012, поданное GROUPE AUCHAN, Франция (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1034077, при этом установила следующее.

Международная регистрация знака за № 1034077 с приоритетом от 17.02.2010 была произведена на имя заявителя в отношении товаров 16 класса МКТУ.

Знак по международной регистрации № 1034077 представляет собой комбинированное обозначение со словесным элементом «Бebilон», выполненным оригинальным шрифтом буквами русского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 25.10.2011 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку «Бebilон» по международной регистрации № 1034077, мотивированное в заключении по результатам экспертизы его несоответствием требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что данный знак сходен до степени смешения в отношении однородных товаров 16 класса МКТУ со знаком «Babylone» по международной регистрации № 766448, правовая охрана которому была предоставлена на территории Российской Федерации на имя другого лица и имеющим более ранний приоритет.

Вывод экспертизы о сходстве знаков основан на фонетическом критерии сходства сравниваемых обозначений.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 21.03.2012, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 25.10.2011. Доводы возражения сводятся к тому, что правовая охрана противопоставленного знака «Babylone» по международной регистрации № 766448 была прекращена в связи с истечением срока действия данной международной регистрации.

На основании изложенного заявителем выражена просьба об отмене решения Роспатента и предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку «Бebilон» по международной регистрации № 1034077 в отношении всех товаров, указанных в международной регистрации.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия Палаты по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты приоритета знака по международной регистрации № 1034077 (17.02.2010) правовая база для оценки его охраноспособности на территории Российской Федерации 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 № 32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. № 4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с абзацем 1 и 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 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 14.4.2.4 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, приведенные в пунктах 14.4.2.2 и 14.4.2.3 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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 14.4.2.3 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: внешняя форма, наличие или отсутствие симметрии, смысловое значение, вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.), сочетание цветов и тонов.

Перечисленные признаки могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимается 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 № 1034077 (с приоритетом от 17.02.2010) представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из стилизованных

изображений пятиконечных звезд и помещенного на их фоне словесного элемента «Бабилон», выполненного оригинальным шрифтом буквами русского алфавита.

Предоставление правовой охраны данному знаку на территории Российской Федерации испрашивается в отношении товаров 16 класса МКТУ.

Противопоставленный знак по международной регистрации № 766448 (с конвенционным приоритетом от 04.04.2001) представляет собой словесное обозначение «Babylone», выполненное оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита.

Сопоставительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного знака показал, что они, несмотря на некоторые различия по графическому признаку, ассоциируются друг с другом в целом в силу их фонетического тождества («Бабилон» – «Babylone») и, следовательно, являются сходными. Указанное заявителем не оспаривается.

Вместе с тем, правовая охрана противопоставленного знака «Babylone» по международной регистрации № 766448 была прекращена в связи с истечением срока действия данной международной регистрации (20.09.2011). Срок ее действия не был продлен (см. публикацию в бюллетене «Gazette OMPI des marques internationales» № 13/2012).

Таким образом, коллегия Палаты по патентным спорам не имеет оснований для признания знака «Бабилон» по международной регистрации № 1034077 несоответствующим требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу:

**удовлетворить возражение от 21.03.2012, отменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 25.10.2011 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1034077 в отношении всех товаров, указанных в международной регистрации.**