


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 01.02.2019, поданное компанией «Бургер Кюченмобел ГмбХ», 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 №1325812, при этом установлено следующее.

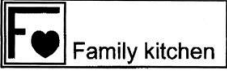



Международная регистрация знака «» с конвенционным приоритетом от 29.06.2016 была произведена Международным бюро Всемирной организацией интеллектуальной собственности (далее – МБ ВОИС) за №1325812 на имя заявителя в отношении товаров 20, 21 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Роспатентом 03.04.2018 принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1325812 в отношении товаров 20, 21 классов 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 №1325812 не может быть предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации

в отношении товаров 20, 21 классов МКТУ, поскольку он сходен до степени смешения:

- с товарным знаком « Family kitchen» по свидетельству №404170, ранее зарегистрированным на имя иного лица, в отношении однородных товаров 20 класса МКТУ;

- с товарным знаком «» по свидетельству №371018, ранее зарегистрированным на имя иного лица, в отношении однородных товаров 21 класса МКТУ.

Экспертиза указала, что противопоставленные в предварительном решении Роспатента от 19.09.2017 знаки по международным регистрациям №№1325813, 1327064 снимаются на основании представленного правообладателем данных регистраций на имя заявителя письма-согласия.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 01.02.2019 поступило возражение, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента.

Доводы заявителя сводятся к следующему:

- заявитель просит предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1325812 только в отношении товаров 20 класса МКТУ «мебель»;

- 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/>);

- компания «Бургер Кюченмобел ГмбХ» владеет исключительными правами




Burger

на товарные знаки «», «» по международным регистрациям №№747222, 1345798, в отношении товаров 11, 20 классов МКТУ;

- представленная информация с многочисленных сайтов, свидетельствует об



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

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

- противопоставленный товарный знак по свидетельству №371018 зарегистрирован в отношении товаров 21 класса МКТУ, которые не являются однородными испрашиваемым товарам 20 класса МКТУ «мебель», поэтому данная регистрация не является препятствием в рамках пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1325812 только в отношении товаров 20 класса МКТУ «мебель».

К возражению приложены следующие материалы:

- делопроизводство, касающееся знака по международной регистрации №1325812 (1);

- информация с сайта об истории создания группы компаний Burger Küchenmобel GmbH (распечатка с сайта), <https://www.baumann-family-group.de>. (2);

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

- распечатка, относящаяся к использованию заявленного обозначения (4);

- информация с профильных российских и иностранных сайтов о производителях мебели и техники для обустройства дома (5);

- сведения из базы данных ФИПС о противопоставленных товарных знаках по свидетельствам №№ 404170, 371018 (6);

- копия письма согласия (7).

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия находит доводы заявителя убедительными.

С учетом конвенционного приоритета (29.06.2016) знака по международной регистрации №1325812 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. N 482 (далее - Правила).

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 №1325812 представляет собой



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

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

В этой связи, противопоставленный товарный знак по свидетельству №371018, зарегистрированный в отношении товаров 21 класса МКТУ, которые не

являются однородными испрашиваемым товарам 20 класса МКТУ «мебель», может быть снят в качестве противопоставления.

Относительно противопоставленного экспертизой товарного знака по свидетельству №404170 коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при принятии решения Роспатента от 03.04.2018.

Так, согласно сведениям из Государственного реестра товарных знаков, 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 №1325812.

В этой связи основания для вывода о несоответствии знака по международной регистрации №1325812 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 «мебель».

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

удовлетворить возражение, поступившее 01.02.2019, отменить решение Роспатента от 03.04.2018 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1325812 в отношении товаров 20 класса МКТУ.