

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 09.09.2011, поданное компанией Бергхаус Лимитед, Великобритания (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее - решение Роспатента) от 26.07.2011 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2010705972, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2010705972 с приоритетом от 27.02.2010 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 09 и 14 классов МКТУ.

Согласно материалам заявки на регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «BERGHAUS», выполненное стандартным шрифтом, буквами латинского алфавита.

По результатам экспертизы заявленного обозначения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 26.07.2011 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для всех товаров заявленного перечня на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение тождественно товарному знаку «BERGHAUS» по свидетельству №307528, имеющему ранний приоритет и зарегистрированному на имя иного лица в отношении товаров 09, 14 классов МКТУ, однородных товарам 09, 14 классов МКТУ, указанным в перечне заявки.

Вывод экспертизы сделан на основании фонетического тождества словесных элементов обозначений и однородности товаров 09 и 14 классов МКТУ.

Заявитель выразил свое несогласие с данным решением Роспатента в поданном возражении от 09.09.2011. Доводы возражения сводятся к тому, что правовая охрана товарного знака «BERGHAUS» по свидетельству №307528 досрочно частично прекращена решением Роспатента от 31.08.2011, в связи с чем, этот товарный знак не может препятствовать регистрации заявленного обозначения по заявке №2010705972 в качестве товарного знака.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента по заявке №2010705972 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, Палата по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (27.02.2010) поступления заявки №2010705972 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее - Правила).

В соответствии с пунктом 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 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.

Согласно пункту 14.4.2.4 Правил установлено, что словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) и (г) пункта 14.4.2.2 Правил.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «BERGHAUS», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Обозначение заявлено на регистрацию в отношении товаров 09 и 14 классов МКТУ, указанных в перечне заявки №2010705972.

Противопоставленный товарный знак «BERGHAUS» по свидетельству №307528 является словесным, выполнен стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, с заглавной буквой «В». Правовая охрана товарному знаку предоставлена, в том числе и в отношении товаров 09, 14 классов МКТУ.

При сравнительном анализе заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака было установлено, что они являются тождественными по фонетическому и графическому критериям сходства словесных обозначений, что заявителем в возражении не оспаривается.

Анализ однородности товаров сравниваемых обозначений показал, что товары 09 класса МКТУ «очки; очки солнцезащитные, корректирующие очковые линзы, стёкла для очков и очки; защитные очки; контактные линзы; линзы для очков; оправы для очков; футляры для солнцезащитных очков и очков; шнуры, шнурки, ленты, цепочки и приспособления, устройства для удерживания солнцезащитных очков и очков на месте; солнцезащитные очки-клипсы; спортивные очки; приборы, аппараты навигационные спутниковые; компасы навигационные; приборы, аппараты и инструменты геодезические; приборы, аппараты и инструменты фотографические; калькуляторы; приборы, аппараты для записи, передачи или воспроизведения звука или изображений; приборы, аппараты и инструменты для взвешивания, измерения и сигнализации» и товары 14 класса МКТУ «благородные металлы и их сплавы; ювелирные изделия, бижутерия, недорогие украшения, драгоценные камни; часы и хронометрические приборы; часы (за исключением наручных) и часы (наручные)», указанные в перечне заявки №2010705972, однородны товарам 09 класса МКТУ «приборы и инструменты научные, морские, геодезические, фотографические, кинематографические, оптические, для взвешивания, измерения, сигнализации, контроля

(проверки), спасания и обучения; приборы и инструменты для передачи, распределения, трансформации, накопления, регулирования или управления электричеством; аппаратура для записи, передачи, воспроизведения звука или изображений; магнитные носители информации, диски звукозаписи; торговые автоматы и механизмы для аппаратов с предварительной оплатой; кассовые аппараты, счетные машины, оборудование для обработки информации и компьютеры; оборудование для тушения огня» и товарам 14 класса МКТУ «благородные металлы и их сплавы, изделия или покрытия из них, не относящиеся к другим классам; ювелирные изделия, бижутерия, драгоценные камни; часы и прочие хронометрические приборы» противопоставленного товарного знака по свидетельству №307528, поскольку они соотносятся как род/вид, что заявителем также не оспаривается.

Принимая во внимание тождество заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака и однородность товаров, для маркировки которых они предназначены, можно сделать вывод об обоснованности решения Роспатента от 26.07.2011.

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 в отношении товаров 09, 14 классов МКТУ.

К указанным обстоятельствам относится принятое Роспатентом 31.08.2011 решение о досрочном прекращении правовой охраны противопоставленного товарного знака по свидетельству №307528, в отношении товаров 09, 14, 21 классов МКТУ.

Исходя из пункта 2 статьи 1248 Гражданского кодекса РФ и пункта 1.6 Правил Палаты по патентным спорам, Палата по патентным спорам рассматривает, в частности, возражения на решение федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности заявленного обозначения по заявке на регистрацию товарного знака в административном порядке.

При рассмотрении такого рода возражений, Палатой по патентным спорам оценивается правомерность сделанных в заключение экспертизы выводов с учетом обстоятельств, существовавших на момент принятия возражения на решение Роспатента к рассмотрению.

Учитывая, что правовая охрана противопоставленного товарного знака по свидетельству №307528 прекращена до даты принятия возражения к рассмотрению, оно не

может больше служить препятствием для регистрации товарного знака по заявке №2010705972 в отношении товаров 09, 14 классов МКТУ.

В связи с этим у коллегии Палаты по патентным спорам отсутствуют основания для признания заявленного обозначения несоответствующим требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении товаров 09, 14 классов МКТУ.

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

удовлетворить возражение от 09.09.2011, отменить решение Роспатента от 26.07.2011 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2010705972.