

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 02.07.2013, поданное ООО «ПК ЮВЭСТ», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 28.05.2013 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011731704, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке № 2011731704 с приоритетом от 27.09.2011 заявлено на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 14, 18, 16, 20, 21, 26 и услуг 35, 41 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

В качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «Bergio», выполненное курсивом строчными с первой заглавной буквами латинского алфавита.

Решение Роспатента от 28.05.2013 об отказе в государственной регистрации товарного знака «Bergio» по заявке №2011731704 принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в соответствии с положениями пунктов 3 (1) и 6(2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение «Bergio» воспроизводит наименование бренда ювелирной коллекции, производимой в США компанией BERGIO INTERNATIONAL, поставляемой на территорию Российской Федерации более 5 лет, а также наименование известной в ювелирном деле

компании. Маркировка данным словом ювелирных изделий, произведенных российской организацией, будет вводить потребителя в заблуждение относительно производителя данных товаров, поскольку в сознании российского потребителя ассоциируется с иностранным производителем.

В заключении по результатам экспертизы приведена ссылка на сайты сети Интернет, где размещена указанная информация.

В заключении по результатам экспертизы также указано, что заявленное обозначение сходно до степени смешения со словесным знаком «BERGEON» по международной регистрации №707398, которому ранее была предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации на имя другого лица в отношении однородных товаров 14 класса МКТУ.

В возражении от 02.07.2013, поступившем в палату по патентным спорам, заявителем выражено несогласие с решением Роспатента.

В возражении указано, что заявитель и американская компания BERGIO INTERNATIONAL длительное время сотрудничают, при этом заявитель является единственным в Российской Федерации оптовым клиентом компании BERGIO INTERNATIONAL, занимающимся продвижением бренда «BERGIO» на территории Российской Федерации, подтверждением чего служит поручение от компании BERGIO INTERNATIONAL зарегистрировать товарный знак «Bergio» на территории Российской Федерации на имя заявителя.

Ссылки на сайты, которые даны в заключении по результатам экспертизы, имеют непосредственное отношение к заявителю и компании BERGIO INTERNATIONAL и свидетельствуют об их партнерских отношениях.

В отношении противопоставленного знака по международной регистрации №707398 заявитель полагает, что он не является сходным до степени смешения с заявленным обозначением, поскольку ему предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении товаров 14 класса МКТУ ручные инструменты для изготовления и ремонта часов, которые не являются однородными с ювелирными изделиями, бижутерией и часами, в отношении которых заявитель просит предоставить правовую охрану товарному знаку по заявке №2011731704.

На основании вышеприведенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента от 28.05.2013 и зарегистрировать товарный знак «Bergio» по заявке №2011731704 в отношении товаров 14 класса МКТУ «ювелирные изделия, бижутерия, часы».

К возражению приложены следующие материалы:

- поручение от компании BERGIO INTERNATIONAL на регистрацию товарного знака «Bergio» на территории Российской Федерации на имя заявителя с переводом на русский язык;
- принскрины с сайтов art79.ru, bergio.com, estet.ru;
- распечатка товарного знака №4,044,806.

На заседании коллегии, состоявшемся 11.10.2013, заявитель представил оригинал письма – поручения на регистрацию на территории Российской Федерации товарного знака «Bergio» на имя заявителя.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (27.09.2011) поступления заявки №2011731704 на регистрацию товарного знака, правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя 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 №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно пункту (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.

Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

В соответствии с требованиями пункта 6(2) 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 пункту (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 (14.4.2.2) Правил 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 на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) - (в) пункта (14.4.2.2) Правил.

Согласно пункту (14.4.3) Правил при установлении однородности товаров определяется 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.

В качестве товарного знака, как указано выше, заявлено словесное обозначение «Bergio», выполненное курсивом строчными с первой заглавной буквами латинского алфавита.

Поскольку словесный элемент «Bergio» является изобретенным словом, отсутствующим в лексических словарях основных европейских языков, он не несет какой – либо прямой информации о товаре или его изготовителе, не соответствующей действительности.

Что касается способности заявленного обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товара через ассоциации, которые возникают в его сознании при восприятии заявленного обозначения, в частности, как указание на иностранного (американского) производителя товаров, маркированных этим обозначением, то этот вывод нельзя признать обоснованным, поскольку из представленных документов, включая оригинал письма – поручения от компании BERGIO INTERNATIONAL на регистрацию товарного знака «Bergio» на территории Российской Федерации на имя заявителя, следует, что заявитель и компания BERGIO INTERNATIONAL связаны партнерскими отношениями, в соответствии с которыми заявителю поручается регистрация на свое имя товарного знака, под которым он продвигает товары, маркированные этим обозначением, на территории Российской Федерации.

Анализ сходства заявленного обозначения с противопоставленным знаком по международной регистрации №707398 показал следующее.

Противопоставленный знак по международной регистрации №707398 представляет собой словесное обозначение «BERGEON», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Правовая охрана на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации предоставлена в отношении товаров 14 класса МКТУ «fournitures (parties de montres) pour la réparation et la fabrication des montres» (фурнитура (детали часов) для ремонта и изготовления часов).

Сходство заявленного обозначения с противопоставленным знаком определяется фонетическим сходством словесных элементов «Bergio» и

«BERGEON», обусловленным наличием близких и совпадающих звуков, расположенных в одинаковой последовательности, совпадением начальных частей и сходством конечных частей сравниваемых слов, при этом незначительное отличие в конечных частях слов [gio] и [geon] при совпадении их начальных частей не может влиять на общий вывод о фонетическом сходстве, поскольку не играет существенной роли при произношении.

Незначительное визуальное различие, обусловленное использованием разного шрифта (оригинального и стандартного) и характера букв (строчных и заглавных), при использовании букв одного алфавита (латинского), также не оказывает существенного влияния на вывод о сходстве сравниваемых знаков. Отсутствие семантики в словах «Bergio» и «BERGEON» усиливает значение фонетического признака сходства.

Часть товаров 14 класса МКТУ (часы), в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, и вышеуказанные товары 14 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации противопоставленному знаку по международной регистрации №707398, тесно связаны друг с другом, в связи с этим у потребителя может возникнуть представление о принадлежности этих товаров одному производителю, что позволяет рассматривать их как однородные товары.

В силу изложенного можно сделать вывод, что заявленное обозначение в отношении однородных товаров 14 класса МКТУ в целом ассоциируется с противопоставленным знаком, несмотря на их отдельные отличия.

В отношении таких товаров 14 класса МКТУ как ювелирные изделия, бижутерия, коллегия не находит оснований для отказа в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

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

удовлетворить возражение от 02.07.2013, отменить решение Роспатента от 28.05.2013 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2011731704.