

**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 16.05.2013, поданное ОАО «Архангельский ликеро-водочный завод», г. Архангельск (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2011722167, при этом установлено следующее.

Регистрация обозначения в качестве товарного знака по заявке №2011722167 с приоритетом от 12.07.2011 испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ, указанных в заявке.

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «БАРЕНЦ», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита и имеющее фантазийный характер.

Решением Роспатента от 14.01.2013 заявленному обозначению было отказано в государственной регистрации в качестве товарного знака ввиду его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса. Основанием для принятия указанного решения послужило заключение по результатам экспертизы, согласно которому установлено, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя иного лица словесным знаком «BARENS» по международной регистрации №960591 [1] для товаров 32 класса МКТУ, однородных товарам 32, 33 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается государственная регистрация товарного знака.

В возражении от 16.05.2013, поступившем в Палату по патентным спорам, заявитель выражает свое несогласие с указанным решением, приводя следующие доводы:

- противопоставленная международная регистрация [1] не может служить основанием для отказа в регистрации заявленного обозначения в отношении товаров 33 класса МКТУ, а именно, крепких алкогольных напитков, так как они не являются однородными с товаром 32 класса МКТУ – «пиво», поскольку при их изготовлении используется разная технология, разное сырье, они имеют разную цену и разные каналы реализации;

- В Арбитражный суд города Москвы было подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны знака по вышеупомянутой международной регистрации по причине его неиспользования, рассмотрение которого назначено на 16 мая 2013.

На основании изложенного заявителем выражена просьба о регистрации товарного знака по заявке №2011722167 только в отношении товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

В процессе подготовке к заседанию коллегии были выявлены дополнительные обстоятельства, не учтенные при принятии решения об отказе в государственной регистрации по заявке №2011722167. В частности, в заключении по результатам экспертизы не были указаны товарные знаки «БАРЕНЦЕВ/BARENTSEV» по свидетельствам №№318810[2], 323101[3] и 307275[4], зарегистрированные ранее на имя иного лица в отношении однородных товаров. В связи с указанным заседание коллегии было перенесено, а заявителю предоставлено дополнительное время для представления своих соображений в отношении приведенных ссылок.

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

С учетом даты (12.07.2011) приоритета заявки №2011722167 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 в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (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.

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.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты (а) – (в)) Правил.

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю, если они обозначены тождественными или сходными товарными знаками. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение представляет собой слово «БАРЕНЦ», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Государственная регистрация товарного знака согласно возражению от 16.05.2013 испрашивается в отношении товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Решение об отказе в государственной регистрации указанному знаку основано на наличии сходных до степени смешения знаков [1-4] в отношении однородных товаров 32, 33 классов МКТУ.

Знак [1] представляет собой словесное обозначение «Barens», выполненное стандартным шрифтом и не имеющее смыслового значения. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 05, 29, 30, 31 и 32 классов МКТУ.

Согласно сведениям из поисковой базы международных знаков Romagin из перечня товаров 32 класса МКТУ противопоставленного знака [1] исключен товар: «пиво».

Товарный знак [2] представляет собой словесное обозначение «БАРЕНЦЕВ BARENTSEV», выполненное стандартным шрифтом буквами русского и латинского алфавитов. Знак зарегистрирован для товаров 29, 30, 31, 32, 33 и услуг 35, 43 классов МКТУ.

Товарный знак [3] является комбинированным и состоит из словесного элемента «БАРЕНЦЕВ», расположенного на фоне стилизованного изображения солнца. Знак зарегистрирован для товаров 29, 30, 31, 32, 33 и услуг 35, 43 классов МКТУ в белом, светло-желтом, желтом, темно-желтом, красном и коричневом цветовом сочетании.

Товарный знак [4] является комбинированным и состоит из словесного элемента «БАРЕНЦЕВ» и изображения мужчины в форме капитана с биноклем в руке. Знак зарегистрирован для товаров 29, 30, 31, 32 и услуг 35, 43 классов МКТУ.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и товарных знаков [1-4] показал следующее.

Заявленное обозначение «БАРЕНЦ» и знак «Barens» являются сходными по фонетическому признаку сходства словесных обозначений, поскольку содержат одинаковое количество слогов, букв и звуков, имеют пять из шести совпадающих звуков, сочетания букв «-нц» и «-ns» в конце слов имеют похожее звучание. Обозначение «БАРЕНЦ» представляет собой фамилию голландского мореплавателя (Barents, Varensz). Смысловое значение у обозначения «Barens» отсутствует. Следовательно, оценить сходство обозначений по семантическому признаку не представляется возможным. Графический критерий сходства словесных обозначений является второстепенным признаком сходства знаков.

Таким образом, наличие фонетического сходства позволяет сделать вывод о сходстве сравниваемых знаков в целом.

Вместе с тем, коллегия считает необходимым отметить, что в связи с исключением из перечня международной регистрации [1] товара 32 класса МКТУ: «пиво», признанного экспертизой однородным товарам 33 класса МКТУ, для

которых испрашивается государственная регистрация товарного знака по заявке №2011722167, а также с учетом ограничения перечня товаров, в отношении которых испрашивается государственная регистрация товарного знака, только товарами 33 класса МКТУ, указанный знак не может являться препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, поскольку отсутствует принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю даже при маркировке их сходными обозначениями.

Заявленное обозначение «БАРЕНЦ» и противопоставленные товарные знаки со словесным элементом «БАРЕНЦЕВ BARENTSEV» [2-4] являются сходными фонетически, поскольку имеет место полное фонетическое вхождение заявленного обозначения в противопоставленные товарные знаки. Использование при выполнении сравниваемых знаков букв одного алфавита и стандартного шрифта сближает знаки визуально. Кроме того, сопоставляемые обозначения следует признать сходными семантически, поскольку имеет место подобие заложенных идей, так как Баренц – это фамилия мореплавателя, а Баренцев является производным от этой фамилии. Указанное позволяет признать сравниваемые знаки сходными в целом, несмотря на некоторые отличия.

Анализ перечня товаров 33 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается государственная регистрация товарного знака по заявке №2011722167 и для которых зарегистрированы товарные знаки [2-3], показал их однородность, обусловленную тем, что они имеют один вид, относятся к одной родовой группе (алкогольные напитки), имеют одинаковое назначение и один круг потребителей. Сходство знаков и однородность товаров свидетельствуют о сходстве сравниваемых обозначений до степени смешения в отношении однородных товаров.

Вместе с тем, необходимо отметить, что правообладатель противопоставленных товарных знаков [2-3] предоставил заявителю письменное согласие на регистрацию товарного знака по заявке №2011722167 в отношении всех заявленных товаров 33 класса МКТУ, для которых испрашивается государственная регистрация товарного знака, что подтверждается письмом [5] и договором урегулирования использования

товарных знаков «БАРЕНЦЕВ» и «БАРЕНЦ»[6], представленными заявителем на заседании коллегии.

Что касается противопоставленного товарного знака «БАРЕНЦЕВ»[4], то он также не является препятствием для регистрации товарного знака «БАРЕНЦ» по заявке №2011722167 в отношении товаров 33 класса МКТУ, поскольку зарегистрирован для товаров 29, 30, 31 и 32 классов МКТУ, относящихся к другим родовым группам (продукты питания, сельскохозяйственные, садово-огородные, лесные и зерновые продукты, семена, живые животные, растения и цветы, корма для животных и безалкогольные напитки), которые не являются однородными алкогольным напиткам.

Таким образом, вывод о сходстве сравниваемых знаков до степени их смешения в отношении однородных товаров, правомерно указанный в заключении по результатам экспертизы, не является более препятствием для государственной регистрации товарного знака по заявке №2011722167 в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Учитывая вышеизложенное, палата по патентным спорам

пришла к выводу:

**удовлетворить возражение от 16.05.2013, отменить решение Роспатента от 14.01.2013 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2011722167.**