

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс, ГК РФ), введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ, и в соответствии с 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, регистрационный №4520, рассмотрела возражение от 18.08.2009, поданное компанией Тенгельманн Варенхандельсгезельшафт КГ, Германия (далее — заявитель, лицо, подавшее возражение), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее - решение Роспатента) от 28.04.2009 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №935688А, при этом установлено следующее.

Правообладателем международной регистрации №935688А с конвенционным приоритетом от 09.02.2007, произведенной в отношении товаров 3, 7, 8, 11, 20, 21, 25, 28 классов МКТУ, указанных в перечне, является Тенгельманн Варенхандельсгезельшафт КГ, Германия.

Знак по международной регистрации №935688А представляет собой комбинированное обозначение, представляющее собой прямоугольник, внутри которого друг под другом расположены изобразительный элемент в виде разомкнутой окружности и словесный элемент «Starq», выполненный буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 28.04.2009 было принято решение, которым было отказано в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №935688А в отношении товаров 3, 8, 11, 20, 21, 25, 28 классов МКТУ. Основанием для принятия решения являлось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что в отношении данных товаров заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс).

Указанное обосновывается тем, что знак по международной регистрации №935688А является сходным до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя других лиц:

- товарным знаком по свидетельству №217673 в отношении однородных товаров 25, 28 классов МКТУ [1];

- знаком по международной регистрации №595343 в отношении однородных товаров 3 класса МКТУ [2];

- знаком по международной регистрации №832563 в отношении однородных товаров 3, 8, 11, 20, 21, 28 классов МКТУ [3].

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 18.08.2009 заявитель выразил свое несогласие вынесенным решением и привел следующие доводы:

- сравниваемые знаки имеют фонетическое, визуальное и смысловое отличия;

- при этом не все товары заявленной международной регистрации №935688А и противопоставленного знака [2] однородны.

Кроме того, по мнению заявителя, основанием для регистрации являются согласия владельцев противопоставленного товарного знака по свидетельству №217673 [1] и противопоставленной международной регистрации №832563 [3] на регистрацию в Российской Федерации знака «Starq» в отношении всех товаров, приведенных в перечне международной регистрации №935688А.

Также заявителем представлен запрос Палаты по патентным спорам, в котором указано, что правовая охрана на территории Российской Федерации противопоставленной международной регистрации №595343 [2] прекращена полностью на основании решения Палаты по патентным спорам от 23.05.2006.

Указанные Письма-согласия и запрос представлены на заседаниях коллегии Палаты по патентным спорам от 23.11.2009 и 08.12.2009.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, Палата по патентным спорам находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты (09.02.2007) конвенционного приоритета международной регистрации №935688А правовая база для оценки охраноспособности обозначения включает Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.92, регистрационный №3520-1, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 № 166-ФЗ, введенными в действие 27.12.2002 (далее - Закон) и Правила составления, подачи и рассмотрения

заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, зарегистрированные в Минюсте России 25.03.2003 г., рег. №4322, введенные в действие с 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени их смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (если заявки на них не отозваны) или 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 указанным товарным знаком, допускается лишь 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 14.4.2.4. Правил комбинированные обозначения сравниваются:

с комбинированными обозначениями;

с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

Согласно пункту (14.4.2.4) Правил, при определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах (14.4.2.2), (14.4.2.3) 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) указанного пункта.

Согласно пункту (14.4.2.2 (г) Правил, признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, 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. Также принимаются 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 №935688А представляет собой прямоугольник, внутри которого друг под другом расположены изобразительный элемент в виде разомкнутой окружности и словесный элемент «Starq», выполненный буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Противопоставленный товарный знак [1] по свидетельству №217673 представляет собой словесное обозначение «STARK», выполненное с заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Противопоставленный знак [2] по международной регистрации №595343 представляет собой словесное обозначение «STARK», выполненное с заглавными буквами латинского алфавита стандартным наклонным шрифтом.

Противопоставленный знак [3] по международной регистрации №832563 представляет собой словесное обозначение «STARCK», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Сравнительный анализ сходства сопоставляемых знаков показал, что они являются сходными в силу фонетического и графического сходства доминирующего элемента «Starq» заявленного того знака с противопоставленными знаками «STARK», «STARK», «STARCK».

Соответствующие товары 3, 8, 11 20, 21, 25, 28 классов МКТУ международной регистрации №935688А и противопоставленных знаков [1, 3] однородны, так как совпадают по роду, назначению, условиям реализации и кругу потребителей, что заявителем не оспаривается.

При этом следует признать обоснованным довод возражения, что однородной является только часть товаров 3 класса, указанных в перечне заявленной международной регистрации и противопоставленной международной регистрации [2], а именно «препараты для отбеливания и прочие вещества для стирки, препараты для чистки, полирования, обезжиривания и абразивной обработки», что, однако, не исключает однородности всех товаров 3 класса МКТУ заявленного обозначения с товарами 3 класса МКТУ противопоставленного знака [3].

Вместе с тем, представленные согласия правообладателей противопоставленного товарного знака по свидетельству №217673 [1] и противопоставленной международной регистрации №832563 [3] на регистрацию в Российской Федерации знака «Starq» по международной

регистрации №935688А устраняют причины для отказа в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №935688А для приведенных в перечне товаров на основании сходства до степени смешения в отношении однородных товаров с вышеперечисленными знаками.

Также, сведения о том, что, правовая охрана на территории Российской Федерации противопоставленной международной регистрации №595343 [2] прекращена полностью на основании решения Палаты по патентным спорам от 23.05.2006, не позволяют противопоставить данную регистрацию в рамках требований пункта 1 статьи 7 Закона

Таким образом, основания для вывода о несоответствии международной регистрации №935688А требованиям пункта 1 статьи 7 Закона в отношении товаров 3,8,11, 20, 21, 25, 28 классов МКТУ отсутствуют.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

**удовлетворить возражение от 18.08.2009, отменить решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации от 18.04.2009 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации международной регистрации №926889 в отношении товаров 3, 7, 8,11, 20, 21, 25, 28 классов МКТУ.**