

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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, поступившее 29.01.2018, поданное «СТРАДИВАРИУС ЭСПАНЬЯ, С.А.», Испания (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1295622 при этом установлено следующее.

Международная регистрация словесного знака «STRADIVARIUS» с конвенционным приоритетом от 21.10.2015 была произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности за №1295622 на имя заявителя в отношении товаров 04, 20, 21 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Роспатентом 03.10.2017 принято решение о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1295622 в отношении товаров 04 класса МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому знаку по международной регистрации №1295622 не может быть предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении товаров 20, 21 классов МКТУ на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что знак по международной регистрации №1295622 сходен до степени смешения с комбинированным товарным знаком «» по свидетельству №238510 с

приоритетом от 19.02.2001 (срок действия регистрации продлен до 19.02.2021), ранее зарегистрированным на имя иного лица в отношении однородных товаров 20, 21 классов МКТУ.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 29.01.2018 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- сравниваемые обозначения являются сходными в силу фонетического и смыслового сходства словесных элементов «STRADIVARIUS»/«СТРАДИВАРИУС»;

- однако, сходство сопоставляемых обозначений в целом ослаблено за счет графических особенностей противопоставленного товарного знака и исполнения словесных элементов разными алфавитами;

- заявителем представлены материалы, которые, по его мнению, свидетельствуют о широкой известности российским потребителем продукции под обозначением «STRADIVARIUS»;

- заявитель является владельцем многочисленных регистраций товарных знаков «STRADIVARIUS» по всему миру, в частности, в России ему принадлежит международная регистрация №934547, правовая охрана которой предоставлена в отношении товаров и услуг 03, 09, 14, 16, 18, 24, 25, 26, 28, 35 классов МКТУ;

- использование заявителем обозначения «STRADIVARIUS» в отношении товаров и услуг, в частности, содержащихся в международной регистрации №934547, означает, что данное обозначение будет ассоциироваться потребителями с заявителем при использовании его для товаров 20, 21 классов МКТУ.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1295622 в отношении товаров 20, 21 классов МКТУ.

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

С учетом конвенционного приоритета (21.10.2015) знака по международной регистрации №1295622 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 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, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;


3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

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 №1295622 представляет собой словесное обозначение «STRADIVARIUS», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Противопоставленный экспертизой товарный знак по свидетельству №238510 представляет собой комбинированное обозначение «», содержащее словесный элемент «СТРАДИВАРИУС», выполненный буквами русского алфавита. При этом первая буква «С» и буква «В» в слове «СТРАДИВАРИУС» выполнены в оригинальной графической манере. Правовая охрана товарному знаку

предоставлена в отношении товаров и услуг 02, 20, 21, 27, 37, 38, 39, 41, 42 классов МКТУ.

В противопоставленном товарном знаке основным элементом, выполняющим индивидуализирующую функцию, является словесный элемент «СТРАДИВАРИУС».

В этой связи, при оценке сходства за основу должно быть взято сравнение словесных элементов «STRADIVARIUS»/«СТРАДИВАРИУС» в сопоставляемых обозначениях.

Сравниваемые словесные элементы являются фонетически и семантически тождественными («СТРАДИВАРИУС» - название скрипки, отличающейся совершенством формы и красотой звука (по имени Антонио Страдивари – знаменитого итальянского мастера конца XVII в. – начала XVIII в. (www.tolkslovar.ru), что заявителем не оспаривается.

Графический фактор сходства не может быть признан определяющим, поскольку превалирует, в данном случае, фонетическое и семантическое тождество словесных элементов, которые обеспечивают ассоциирование друг с другом сравниваемых обозначений.

Изложенное выше позволяет сделать вывод о том, что знак по международной регистрации №1295622 и противопоставленный товарный знак по свидетельству №238510, являются сходными.

Заявленные товары 20 класса МКТУ и товары 20 класса МКТУ, указанные в перечне противопоставленного товарного знака, являются однородными, поскольку часть из них включает в себя идентичные товары (например, «мебель», «зеркала», «раммы»), часть товаров соотносится друг с другом как род-вид (например, «комоды для игрушек, манежи, столы» и «мебель»; «рога животных» и «рога», «статуи из дерева, воска, гипса или пластика» и «изделия из дерева, пробки, пластмассы»), часть товаров относится к одной и той же родовой группе товаров «изделия, не относящиеся к другим классам, из дерева, пробки, камыша, тростника, ивы, рога, кости, слоновой кости, китового уса, панциря черепах, раковин, янтаря, перламутра, морской пенки, из заменителей этих материалов или из пластмасс».

Заявленные товары 21 класса МКТУ и товары 21 класса МКТУ, указанные в перечне противопоставленного товарного знака, являются однородными, поскольку часть из них включает в себя идентичные товары (например, «домашняя или кухонная утварь», «посуда», «изделия из стекла»), часть товаров соотносится друг с другом как род-вид (например, «тряпки, посудомоечные машины» и «устройства и приспособления для чистки и уборки», «электрические щетки» и «щетки, за исключением кистей», «статуи и статуэтки из фарфора, керамики, терракота или стекла», «эмалированное стекло» и «изделия из стекла, фарфора и фаянса, не относящиеся к другим классам»), часть товаров относится к одной и той же родовой группе товаров «домашняя или кухонная утварь и посуда, за исключением изготовленной из благородных металлов или покрытой ими; расчески и губки; щетки, за исключением кистей; материалы для щеточных изделий; устройства и приспособления для чистки и уборки; металлические скребки для полов [стальная стружка]; необработанное или частично обработанное стекло, за исключением строительного стекла; изделия из стекла, фарфора и фаянса, не относящиеся к другим классам».

В результате сопоставления соответствующих перечней товаров, усматривается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности указанных однородных товаров, для индивидуализации которых предназначены сравниваемые знаки, одному производителю.

Учитывая изложенное, сравниваемые товары являются однородными, что заявителем не оспаривается.

Следовательно, знак по международной регистрации №1295622 и противопоставленный товарный знак по свидетельству №238510, являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров 20, 21 классов МКТУ.

Таким образом, коллегия не располагает какими-либо основаниями, опровергающими вывод экспертизы о несоответствии знака по международной

регистрации №1295622 требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении товаров 20, 21 классов МКТУ.

Довод заявителя о том, что ему принадлежат исключительные права на знак «STRADIVARIUS» по международной регистрации №934547, не может быть принято во внимание и положено в основу выводов о соответствии рассматриваемого знака требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку его действие на территории Российской Федерации не распространяется в отношении товаров 20, 21 классов МКТУ.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 29.01.2018,
оставить в силе решение Роспатента от 03.10.2017.**