

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 №35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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 поступившее 26.01.2018 возражение, поданное ООО «БизнесСтолица», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2016711890, при этом установила следующее.

Словесное обозначение «**Dr.Stern**» по заявке №2016711890 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака 11.04.2016 на имя заявителя в отношении товаров 03, 05 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 30.11.2017 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров 03, 05 классов МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака по причине его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что заявленное обозначение «**Dr.Stern**» сходно до степени смешения со знаком «**stern**» по международной регистрации №975840 с приоритетом от

10.07.2008, правовая охрана которому на территории Российской Федерации предоставлена в отношении однородных товаров 03, 05 классов МКТУ на имя компании SOMA KİMYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ, Hadımköy Mahallesi, Alparslan Sokağı, No: 10, Arnavutköy İstanbul.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к тому, что приведенное в упомянутом решении основание для отказа в регистрации заявленного обозначения в настоящее время преодолено, поскольку между заявителем и правообладателем противопоставленного знака достигнуто мировое соглашение в рамках дела №СИП-340/2017, рассматриваемого в Суде по интеллектуальным правам, а, кроме того, правообладатель противопоставленного товарного знака предоставил заявителю свое согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака по заявке №2016711890 в отношении части заявленных товаров 03, 05 классов МКТУ.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2016711890 в отношении части заявленных товаров 03 и 05 классов МКТУ, за исключением таких товаров 03 класса МКТУ как «воски для полирования мебели и полов; масла, используемые как очищающие средства; препараты для чистки; продукты для наведения блеска [полировки]; средства обезжиривающие, за исключением используемых в промышленных целях», и товаров 05 класса МКТУ «инсектициды; препараты для уничтожения личинок насекомых; препараты для уничтожения мух».

В качестве материалов, иллюстрирующих доводы возражения, заявителем представлены следующие документы:

- письмо-согласие от правообладателя противопоставленного знака по международной регистрации №975840 [1];
- мировое соглашение, заключенное между заявителем и компанией SOMA KİMYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ [2];
- определение Суде по интеллектуальным правам по делу №СИП-340/2017 от 11.12.2017 [3];
- сведения из ЕГРЮЛ о заявителе [4].

Изучив материалы дела и заслушав представителей заявителя, коллегия считает доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (11.04.2016) поступления заявки №2016711890 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше 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 20.07.2015 №482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный №38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями подпункта 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.

Исходя из требований абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком другого лица, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

Положения, предусмотренные абзацем пятым настоящего пункта, не применяются в отношении обозначений, сходных до степени смешения с коллективными знаками.

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 положениями пункта 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

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.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Заявленное обозначение «**Dr.Stern**» по заявке №2016711890 с датой подачи заявки от 11.04.2016 является словесным, выполнено стандартным шрифтом заглавными и строчными буквами латинского алфавита. Регистрация заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 03, 05 классов МКТУ, указанных в перечне заявки №2016711890.

Отказ в государственной регистрации заявленного обозначения «**Dr.Stern**» в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров основан на наличии сходного до степени смешения знака «**stern**» по международной регистрации №975840, правовая охрана которому на территории Российской Федерации

предоставлена в отношении однородных товаров 03, 05 классов МКТУ на имя компании SOMA KİMYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ.

Противопоставленный знак «**stern**» по международной регистрации №975840 с приоритетом от 10.07.2008 является словесным, выполнено стандартным шрифтом строчными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку на территории Российской Федерации предоставлена в отношении однородных товаров 03, 05 классов МКТУ.

Заявителем не оспаривается сходство заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака, а также однородность товаров 03, 05 классов МКТУ, приведенных в их перечнях.

Вместе с тем необходимо отметить, что при анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы.

В соответствии с положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса допускается регистрации товарного знака с согласия правообладателя более раннего знака при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения потребителя в заблуждение. С учетом того, что заявленное обозначение «**Dr.Stern**» и противопоставленный знак «**stern**» не являются тождественными, а сходными до степени смешения (сравниваемые обозначения характеризуются фонетическими отличиями и семантическими отличиями (обозначение «**Dr.Stern**» может восприниматься как имя собственное лица, имеющего докторскую степень, а обозначение «**stern**» - в качестве лексической единицы немецкого языка со значением «звезда», см. <http://translate.ru>), коллегия принимает во внимание представленное заявителем безотзывное письмо-согласие [1]. При этом следует отметить, что письмо-согласие было получено заявителем в результате мирового соглашения [2], достигнутого в ходе рассмотрения в Суде по интеллектуальным правам заявления о досрочном прекращении правовой охраны противопоставленного товарного знака [3].

При этом в тексте мирового соглашения стороны разграничили сферы деятельности. Так, упомянутое письмо-согласие [1] было выдано для части заявленных товаров 03, 05 классов МКТУ, за исключением таких товаров 03 класса МКТУ как «воски для полирования мебели и полов; масла, используемые как очищающие средства; препараты для чистки; продукты для наведения блеска [полировки]; средства обезжиривающие, за исключением используемых в промышленных целях», и товаров 05 класса МКТУ «инсектициды; препараты для уничтожения личинок насекомых; препараты для уничтожения мух».

Также следует отметить, что исходя из текста письма-согласия [1], правообладатель знака по международной регистрации №975840 полагает, что использование товарного знака по заявке №2016711890 и знака по международной регистрации №975840 не приведет к смешению товаров или их производителей в гражданском обороте и не сможет явиться причиной введения потребителей в заблуждение в силу отсутствия между сторонами по данному делу конкурентных отношений и осуществления ими различной коммерческой деятельности.

Необходимо указать, что в тексте письма-согласия в 05 классе МКТУ приведены такие товары как «таблетки дрожжевые, за исключением используемых для лечебных целей». Учитывая, что данный вид товара не был указан в перечне заявленного обозначения, в отношении него письмо-согласие принято быть не может. Кроме того, указанный в письме-согласия вид товара 03 класса МКТУ «абразивы» приведен в соответствие с заявленным перечнем товаров, где данная позиция звучит как «абразивы, включенные в 03 класс». Заявитель был проинформирован о данных обстоятельствах на заседании коллегии и относительно приведенной редакции перечня товаров возражений не имел.

С учетом вышеизложенных обстоятельств основания для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в настоящее время отсутствуют, следовательно, поступившее возражение подлежит удовлетворению.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 26.01.2018, отменить решение Роспатента от 30.11.2017 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2016711890.