

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
по результатам рассмотрения  **возражения**  **заявления**

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30 апреля 2020 года № 644/261, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25 августа 2020 года № 59454, вступившими в силу 06.09.2020, рассмотрела возражение, поступившее 15.04.2021, поданное ООО «СОКОЛ», Санкт-Петербург (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2020713084, при этом установлено следующее.



Комбинированное обозначение «» по заявке № 2020713084 было подано 16.03.2020 на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 06, 09, 11, 16, 19, 20, 24, 25, 27 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2020713084 было принято 02.02.2021 на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве

товарного знака ввиду его несоответствия требованиям пунктов 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения со следующими товарными знаками:

- с товарным знаком «ASTERIO», зарегистрированным под №710610 с более ранним приоритетом на имя ООО «АСТЕРИО», Москва, в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ;

- со знаком «ASTORIA», зарегистрированным под №1118583 (м.р.), которому предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации с более ранним приоритетом на имя CARRARO FRANCA Ditta Individuale, Via Rizzo, 40 I-30031 DOLO (VE) в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ;

- с товарным знаком «ASTORIA АСТОРИЯ», зарегистрированным под №755087 с более ранним приоритетом на имя Стрелковой А.В., Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, в отношении однородных товаров 11, 20, 24, 27 классов МКТУ.

- с товарным знаком «АСТОРИЯ», зарегистрированным под №704158 с более ранним приоритетом на имя ООО «ЗВЕЗДА ЗАРЯДЬЯ», Москва, в отношении однородных товаров 06, 09, 11, 19, 20, 24, 27 классов МКТУ;

- с товарным знаком «CASA», зарегистрированным под №501718 с более ранним приоритетом на имя ООО «Оазис», г.Томск, в отношении однородных товаров 09, 11 классов МКТУ;

- со знаками «casa», №№661781 (м.р.), 808480 (м.р.), которым предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации с конвенционным приоритетом от 26.03.1996 и от 24.01.2003 на имя CASA INTERNATIONAL, naamloze vennootschap, Domuslaan 4 B-2250 Olen в отношении однородных товаров 16, 20, 24 классов МКТУ.

В заключении по результатам экспертизы также указано, что по сведениям сети Интернет, словесный элемент «ASTERIA», входящий в состав заявленного обозначения, воспроизводит название коллекции настенной плитки, производителем которой является ПАО «Завод керамических изделий»,

г.Екатеринбург (<https://www.almaceramica.ru/collections/asteria>), вследствие чего регистрация заявленного обозначения на имя заявителя для заявленных товаров 19 класса МКТУ способна ввести потребителя в заблуждение относительно действительного изготовителя на основании положений пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 15.04.2021, заявителем выражено несогласие с решением Роспатента.

Заявитель полагает, что обозначение по настоящей заявке может быть зарегистрировано в отношении товаров 11 класса МКТУ (люстры; светильники) и 20 класса МКТУ (колесики для мебели неметаллические; мебель металлическая; мебель мягкая; мебель надувная; мебель офисная; подушки; мебель из дерева или заменителей дерева; рамки для фотографий; статуэтки из дерева, воска, гипса или пластмасс / фигурки из дерева, воска, гипса или пластмасс).

Заявитель обращает внимание на то, что государственная экспертиза не привела никаких доказательств того, что керамическая плитка «Astera» ассоциируется у потребителей с ПАО «Завод керамических изделий», кроме ссылки на сайт, который нельзя назвать популярным во всей России источником информации, кроме того, сам по себе факт использования обозначения до даты подачи заявки на товарный знак иным производителем не свидетельствует о возможности введения потребителя в заблуждение относительно производителя товара. Более того, в перечне заявленных товаров отсутствует такой товар как настенная керамическая плитка, соответственно, заявитель не согласен с выводом о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса в отношении товаров 19 класса МКТУ.

Заявитель согласен с доводами государственной экспертизы относительно того, что товарный знак «ASTERIO» по свидетельству №710610 препятствует регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 25 класса МКТУ.

Вместе с тем, заявитель не может согласиться со сходством заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками «ASTORIA АСТОРИЯ» по свидетельству №755087, «АСТОРИЯ» по свидетельству №704158, которые различаются по звуковому и семантическому критерию, а также со знаками «CASA» по свидетельству № 501718 и международным регистрациям №№661781, 808480, которые означают по итальянски «дом», в связи с чем не могут восприниматься как слова, определяющие сходство обозначений в отношении товаров, предназначенных для использования дома (товаров для дома).

Заявитель выражает готовность указать слово «CASA», которое занимает незначительное положение в заявленном обозначении, в качестве неохраняемого элемента товарного знака.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение об отказе в регистрации товарного знака по заявке №2020713084 и зарегистрировать товарный знак в отношении товаров 11 класса МКТУ (люстры; светильники) и 20 класса МКТУ (колесики для мебели неметаллические; мебель металлическая; мебель мягкая; мебель надувная; мебель офисная; подушки; мебель из дерева или заменителей дерева; рамки для фотографий; статуэтки из дерева, воска, гипса или пластмасс / фигурки из дерева, воска, гипса или пластмасс) с указанием словесного элемента «CASA» в качестве неохраняемого.

К возражению приложены следующие материалы:

- распечатки информации с Интернет-сайтов в отношении слов «Астория» и «Астерия»;
- распечатки перевода слов «ἀστερία» и «casa».

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (16.03.2020) поступления заявки №2020713084 на регистрацию товарного знака, правовая база для оценки его охраноспособности 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 Минэкономразвития России от 20 июля 2015 года №482, и введенные в действие 31 августа 2015 года (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1(3) статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

В соответствии с пунктом 3(1) 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 37 Правил при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что 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.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

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 отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Согласно пункту 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.

Согласно пункту 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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.

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).

В качестве товарного знака, как указано выше, заявлено комбинированное



обозначение , включающее словесные элементы «ASTERIA» и «CASA», выполненные заглавными буквами латинского алфавита оригинальным шрифтом в две строки, и изобразительный элемент в виде стилизованного изображения морды животного семейства кошачьих; расположен выше словесного элемента.

Правовая охрана товарного знака испрашивается в в отношении следующего скорректированного перечня товаров:

11 класса - люстры; светильники.


20 класса - колесики для мебели неметаллические; мебель металлическая; мебель мягкая; мебель надувная; мебель офисная; подушки; мебель из дерева или заменителей дерева; рамки для фотографий; статуэтки из дерева, воска, гипса или пластмасс / фигурки из дерева, воска, гипса или пластмасс.

Доминирующее положение в композиции заявленного обозначения занимают словесные элементы «ASTERIA» и «CASA», представляющие собой два слова, которые не связаны между собой грамматически и по смыслу, поскольку представляют собой лексические единицы разных языков, кроме того, в композиции заявленного обозначения они визуально разделены за счет пространственного расположения друг под другом и выполнения буквами разного размера.


В связи с ограничением перечня товаров, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, с исключением из него всех товаров 19 класса МКТУ, отсутствуют основания для признания заявленного обозначения не соответствующим требованиям пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса для заявленных товаров 19 класса МКТУ.

В соответствии с заключением по результатам экспертизы, на основании пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака препятствуют:



- комбинированный товарный знак «  » по свидетельству №710610 [1], зарегистрированный в отношении товаров 25 класса МКТУ;

ASTORIA  
АСТОРИЯ

- словесный товарный знак «  » по свидетельству №755087 [2], зарегистрированный, в частности, в отношении товаров 11, 20, 24, 27 классов класса МКТУ;



- словесный товарный знак «АСТОРИЯ» по свидетельству №704158 [3], зарегистрированный, в частности, в отношении товаров 06, 09, 11, 19, 20, 24, 27 классов МКТУ;

- словесный товарный знак «C A S A» по свидетельству №501718 [4], зарегистрированный, в частности, в отношении товаров 09, 11 классов МКТУ;

- словесный знак «ASTORIA» по международной регистрации №1118583 [5], которому предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении товаров 25 класса МКТУ;



- комбинированный знак «CASA» по международной регистрации №661781 [6], которому предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении товаров 16, 20, 21, 24 классов МКТУ;



- знак «CASA» по международной регистрации №808480 [7], которому предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации, в частности, в отношении товаров 20 класса МКТУ.

Поскольку заявитель ограничил перечень товаров, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, только товарами 11 и 20 классов МКТУ, противопоставленные знаки [1] и [5] не могут препятствовать регистрации заявленного обозначения, поскольку охраняются в отношении товаров 25 класса МКТУ, которые исключены из перечня.

Таким образом, анализу на соответствие требованиям пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса подлежат только товарные знаки [2] – [4], [6], [7], охраняемые, в частности, в отношении товаров 11 и 20 классов МКТУ.

Сходство заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками [2], [3] установлено на основании фонетического сходства словесных элементов «ASTERIA» - «ASTORIA» - «АСТОРИЯ», что обусловлено наличием

близких и совпадающих звуков, расположенных в одинаковой последовательности, наличием совпадающих слогов в начальной и конечной части сравниваемых слов, одинаковым составом согласных и близким составом гласных звуков.

Что касается семантики сравниваемых слов, то коллегия установила следующее.

Анализ словарно-справочных источников информации показал, что слово «ASTERIA» действительно относится к древнегреческой мифологии:

Астэрия (др.-греч. Ἀστερία, «звёздная») — в древнегреческой мифологии звёздное божество, дочь титана Коя и Фебы, сестра Лето. Жена Перса, мать Гекаты (см. <https://ru.wikipedia.org/wiki/Астэрия>).

Что касается слова «АСТОРИЯ/ ASTORIA», то в словарно-справочных источниках информации указываются различные версии его происхождения, в частности, как имя собственное или топоним (см. <https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F>).

Вместе с тем, учитывая высокую степень фонетического сходства, в сознании среднего российского потребителя, не обладающего глубокими знаниями в области мифологии Древней Греции, эти значения могут смешиваться, вызывая сходные ассоциации, при этом незначительные визуальные различия, обусловленные использованием букв разного алфавита, не оказывают существенного влияния на общий вывод о сходстве сравниваемых обозначений.

Сходство заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками [4], [6], [7] обусловлено фонетическим и семантическим тождеством словесных элементов «CASA» - «CASA», входящих в состав противопоставленных товарных знаков и занимающих в них доминирующее положение (casa ['kasa] - в переводе с испанского и итальянского языков - дом, здание, семья, строение, род, квартира, жилье, жилище (см. Яндекс.Переводчик).

Коллегия не может согласиться с утверждением заявителя об отсутствии сходства заявленного обозначения с противопоставленными знаками «CASA», поскольку этот словесный элемент заявленного обозначения полностью входит в состав этих знаков. При этом отсутствуют какие-либо основания для признания слова «CASA» неохраняемым в составе заявленного обозначения.

В силу своей многозначности слово «CASA» не может быть признано описательным, поскольку для того, чтоб сформулировать описательную характеристику товара или его производителя, маркированного данным обозначением, нужны дополнительные рассуждения, домысливания и ассоциации, которые могут быть разными. Таким образом, для потребителей, владеющих испанским или итальянским языком, многозначное слово «CASA» может вызывать неоднозначное представление о товарах, требующее для формулировки их описательной характеристики домысливания и дополнительных рассуждений, а для потребителей, которые не владеют иностранными языками, оно может восприниматься как фантазийное обозначение, выполненное буквами латинского алфавита.

Заявленные товары 11 класса МКТУ (*люстры; светильники*) однородны товарам 11 класса МКТУ (*абажуры; лампочки для новогодних елок электрические; лампы ацетиленовые; лампы взрывобезопасные; лампы газонаполненные; лампы для очистки воздуха бактерицидные; лампы для указателей поворота для транспортных средств; лампы дуговые; лампы лабораторные; лампы масляные; лампы шахтерские; лампы электрические; люстры; светильники; светильники напольные; светильники плафонные потолочные*), в отношении которых охраняются противопоставленные товарные знаки [2] - [4], что обусловлено принадлежностью их к одним видовым и родовым группам товаров, относящихся к осветительным приборам, при этом заявленные товары полностью идентичны с позициями, включенными в противопоставленные товарные знаки.

Заявленные товары 20 класса МКТУ (*колесики для мебели неметаллические; мебель металлическая; мебель мягкая; мебель надувная; мебель*

офисная; подушки; мебель из дерева или заменителей дерева; рамки для фотографий; статуэтки из дерева, воска, гипса или пластмасс / фигурки из дерева, воска, гипса или пластмасс) однородны товарам 20 класса МКТУ (**мебель, зеркала, обрамления для картин; 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; багеты для картин; колесики для кроватей неметаллические; колесики для мебели неметаллические; мебель металлическая; мебель офисная; мебель школьная; обстановка мебельная; орнамент лепной для рам картин; перегородки для мебели деревянные; подушки; подушки диванные; подушки надувные диванные, за исключением медицинских; подушки надувные, за исключением медицинских; статуи из дерева, воска, гипса или пластмасс; статуэтки из дерева, воска, гипса или пластмасс; фурнитура мебельная неметаллическая**), в отношении которых охраняются противопоставленные товарные знаки [2] - [3], и товарам 20 класса МКТУ (*Furniture, mirrors, picture frames; goods, not included in other classes, of wood, cork, reed, cane, wicker, horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, meerscham and substitutes for all these materials, or of plastics/Мебель, зеркала, рамы для картин; товары, не включенные в другие классы, из дерева, пробки, тростника, тростника, плетения, рога, кости, слоновой кости, китового уса, раковины, янтаря, перламутра, пенки и заменителей всех этих материалов или из пластмасс*), в отношении которых охраняются противопоставленные знаки [6] - [7], что обусловлено принадлежностью их к одним видовым и родовым группам товаров, относящихся к мебели и ее частям, изделиям из дерева, воска, гипса или пластмасс, при этом заявленные товары идентичны с позициями, включенными в противопоставленные знаки.

Соответственно, однородные и идентичные товары характеризуются одним назначением, одинаковым кругом потребителей и условиями реализации товаров.

В целом заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки в отношении однородных товаров 11 и 20 классов МКТУ способны вызывать

сходные ассоциации, несмотря на отдельные визуальные отличия, что обуславливает общий вывод об их сходстве до степени смешения.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия установила, что вывод о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса, сделанный в заключении по результатам экспертизы, на основании которого принято решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2020713084, следует признать обоснованным.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 15.04.2021, и оставить в силе решение Роспатента от 02.02.2021.**