

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 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 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 30.04.2020 №644/261, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее - Правила), рассмотрела поступившее 14.02.2024 возражение, поданное компанией ООО «САМСАН», Приморский край, г. Владивосток (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2022711771, при этом установила следующее.

Комбинированное обозначение «**STORYA**» по заявке №2022711771 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака 24.02.2022 на имя заявителя в отношении товаров 04, 07, 09, 14, 16, 18, 21, 25, 28, услуг 35, 39, 41, 43 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), приведенных в перечне заявки.

Роспатентом 27.09.2023 было принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2022711771 в отношении товаров 04, 07, 21, 25, части 09, 18, 28 классов, части услуг 39 классов МКТУ, в отношении другой части товаров и услуг 09, 18, 28, 39 и всех товаров и услуг 14, 16, 35, 41, 43 классов

МКТУ выявлено несоответствие заявленного обозначения требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными:

- товарным знаком «ИСТОРИЯ» (свидетельство №0723518 [1] - приоритет от 19.11.2018) на имя Общества с ограниченной ответственностью "Кулинарная История", 117292, Москва, Нахимовский пр-т, 52/27, комната Б, в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ;

- товарным знаком «STORY» (свидетельство №0695643 [2] - приоритет от 19.11.2018) на имя Акционерного общества «СТОУНХЕДЖ», 105066, Москва, ул. Нижняя Красносельская, 35, стр. 9, в отношении однородных услуг 43 класса МКТУ;

- товарными знаками «STORIA» (свидетельство №0611337 [3] - приоритет от 22.01.2016, свидетельство №0609967 [4] – приоритет 24.11.2015) на имя ОЛКС Б.В., Таурусавеню 105, 2132 ЛС, Хуфддорп, Нидерланды, в отношении товаров и услуг 09, 35, 42 классов МКТУ, признанных однородными заявленным товаров и услуг 09, 35 класса МКТУ;

- товарными знаками со словесным элементом «STORY» (свидетельство №0593820 [5] – приоритет от 10.02.2014, свидетельство №0593819 [6] – приоритет 05.02.2014) на имя «Фонда поддержки русской книги», 199004, Санкт-Петербург, Большой пр-кт В.О., 9/6, литер Б, в отношении однородных товаров и услуг 09, 14, 28, 35, 39, 41, 43 классов МКТУ;

- товарным знаком «ИСТОРИЯ» (свидетельство №0497431 [7] - приоритет от 08.12.2011) на имя Общества с ограниченной ответственностью "Кулинарная История", 117292, Москва, вн. тер. г. мун. округ Академический, Нахимовский пр-кт, д. 52/27, эт. 1, комн. Б, оф. 77, в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ;

- товарным знаком «STORY» (свидетельство №0365107 [8] - приоритет от 25.07.2007) на имя Общества с ограниченной ответственностью «СТОРИ

МЭГЭЗИН», 119048, Москва, ул. Ефремова, д. 15/22, эт. 1, пом. 014П, в отношении однородных товаров и услуг 16, 35, 41 классов МКТУ;

- международной регистрацией «STORY» (международная регистрация №1626331 [9] - приоритет от 07.05.2021) на имя Kitedanmark ApS, Kanalholmen 1, 1. DK-2650 Hvidovre, в отношении товаров 09, 18, 28 классов МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 09, 18, 28 классов МКТУ.

В поступившем возражении 14.02.2024 заявитель сообщает о том, что им были получены письма-согласия от правообладателей товарных знаков №695643 [2], №593820 [5], №593819 [6], №365107 [8], где говорится о том, что правообладатели товарных знаков по указанным свидетельствам не возражают против регистрации на территории Российской Федерации товарного знака по заявке №2022711771 в отношении услуг 41, 43 классов МКТУ.

Оригиналы писем-согласий от правообладателей указанных регистраций были представлены в корреспонденции от 21.03.2024.

В силу изложенного заявитель просит удовлетворить возражение и принять решение о регистрации товарного знака в отношении указанного в решении о государственной регистрации товарного знака (знака обслуживания) от 27.09.2023 перечня товаров и услуг 04, 07, 09, 18, 21, 25, 28, 39 классов МКТУ, а также заявленного перечня услуг 41, 43 классов МКТУ.

Изучив материалы дела, коллегия полагает, что доводы, изложенные в возражении, являются убедительными.

С учетом даты (24.02.2022) поступления заявки №2022711771 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.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. 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 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.

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, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположения 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 обозначение понятий, идей (в частности, совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение); противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Согласно пункту 43 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков:

1) внешняя форма; 2) наличие или отсутствие симметрии; 3) смысловое значение; 4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное); 5) сочетание цветов и тонов.

Признаки, указанные в пунктах 42 и 43 Правил, 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.

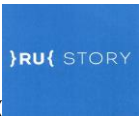
Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Комбинированное обозначение «**STORYЯ**» по заявке №2022711771 с приоритетом от 24.02.2022 включает словесный элемент «STORYЯ», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита.

Предоставление правовой охраны испрашивается в рамках поступившего возражения в отношении товаров и услуг 04, 07, 09, 18, 21, 25, 28, 39, указанных в решении Роспатента от 27.09.2023, а также всех услуг 41, 43 классов МКТУ.


Отказ в регистрации для части товаров и услуг 09, 18, 28, 39 и всех товаров и услуг 14, 16, 35 классов МКТУ, признанных однородными с товарными знаками по свидетельствам №723518 [1], №611337 [3], №609967 [4], №497431 [7] и международной регистрацией №1626331 [9], а также по свидетельствам №593820 [5], №593819 [6] (в части товаров и услуг 09, 14, 28, 35, 39 классов МКТУ), №365107 [8] (в части товаров и услуг 16, 35 классов МКТУ) заявителем в рамках поступившего возражения не оспаривается, ввиду чего анализ указанных противопоставлений в отношении указанных классов далее коллегией не проводится.

Отказ в государственной регистрации заявленного обозначения по заявке №2022711771 в отношении услуг 41, 43 классов МКТУ в качестве товарного знака основан на выводе о несоответствии этого обозначения требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса в связи с наличием товарных знаков [2] «**STORY**»

по свидетельству №695643, [5] «» по свидетельству №593820, [6]

«}RU{ STORY» по свидетельству №593819, [8] «STORY» по свидетельству №365107 в отношении услуг 41, 43 классов МКТУ.

Заявителем не оспаривается сходство заявленного обозначения «STORYA» и противопоставленных товарных знаков [2] «STORY» по свидетельству №695643,

[5] «» по свидетельству №593820, [6] «}RU{ STORY» по свидетельству №593819, [8] «STORY» по свидетельству №365107, а также однородность услуг 41, 43 классов МКТУ, для индивидуализации которых предназначены сравниваемые обозначения.



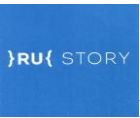


Вместе с тем, при сопоставительном анализе заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [2], [5], [6], [8] коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы, а именно: правообладатель товарного знака [2] Акционерное общество «СТОУНХЕДЖ», правообладатель товарных знаков [5], [6] Акционерное общество «Национальная Медиа Группа», правообладатель товарного знака [8] Общество с ограниченной ответственностью «СТОРИ МЭГЭЗИН» были предоставлены письма-согласия на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака по заявке №2022711771 на имя ООО «САМСАН» для всех заявленных услуг 41, 43 классов МКТУ.

Исходя из приведенных в абзаце 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса положений, регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленными товарными знаками, допускается при наличии согласия их правообладателя в том случае, если не способна ввести потребителя в заблуждение. В этой связи необходимо отметить следующее.


Согласно требованиям законодательства, при рассмотрении вопроса регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака с согласия правообладателей противопоставленных товарных знаков следует учитывать, что вероятность возникновения смешения заявленного обозначения и

противопоставленных товарных знаков существенно возрастает, в частности, в случае, если:

1. заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки имеют степень сходства, приближенную к тождеству;
2. противопоставленные товарные знаки широко известны среди потенциальных потребителей товара и ассоциируется с конкретным производителем;
3. противопоставленные товарные знаки являются коллективными товарными знаками.

Так, сравниваемые обозначения «» и «», «», « STORY», «» не тождественны. Противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №695643, №593820, №593819 и №365107 не являются коллективными или общеизвестными товарными знаками.

Наличие писем-согласий от правообладателей противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №695643, №593820, №593819 и №365107 для всех услуг 41, 43 классов МКТУ, указанных в перечне заявки №2022711771, возможность предоставления которых предусмотрена положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, при отсутствии сведений о введении потребителя в заблуждение, позволяет снять указанные противопоставления.

Таким образом, наличие писем-согласий устраняет причину для отказа в государственной регистрации товарного знака «» в отношении услуг 41, 43 классов МКТУ, основанную на ранее сделанном выводе о несоответствии заявленного обозначения по заявке №2022711771 требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 14.02.2024, изменить решение Роспатента от 27.09.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2022711771.