

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 с 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 12.05.2021 возражение компании СТЕЛЛА С.р.л., Италия (STELLA S.r.l., Italy) (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019761106, при этом установила следующее.



Обозначение по заявке №2019761106 было подано на государственную регистрацию товарного знака 28.11.2019 на имя заявителя в отношении товаров 06 класса МКТУ - припой из металла; припой для твердой пайки в прутках; стержни для твердой пайки металлические, в том числе из стальных сплавов и титана; стержни для сварки металлические, в том числе из стальных сплавов и титана; припой мягкие; припой твердые.

Согласно материалам заявки заявленное обозначение представляет собой словесные обозначения STELLA и WELDING ALLOYS, выполненные оригинальным шрифтом и расположенные на 2-х строках и разделенные горизонтальной линией, расширяющейся от левого края к правому. Транслитерируется на русский как [стелла велдинг элойс].

Решение Роспатента от 15.03.2021 об отказе в государственной регистрации товарного знака принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не соответствует требованиям, установленным пунктами 1 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное несоответствие в заключении по результатам экспертизы обосновывается тем, что входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «WELDING ALLOYS» (в переводе с английского языка – СВАРОЧНЫЕ СПЛАВЫ, см. <https://translate.yandex.ru>) указывает на свойства и назначение товаров, в связи с чем является неохраняемым.

Кроме того, экспертизой указано, что заявленное обозначение сходно до степени смешения в отношении однородных товаров с зарегистрированным на имя другого лица и имеющим более ранний приоритет товарным знаком по свидетельству № 280730 [1], которое на дату принятия решения является действующим.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), приведены следующие аргументы:

- решением от 06.04.2021 года правовая охрана товарного знака №280730 [1] была прекращена в связи с прекращением юридического лица-правообладателя [см. приложение]. Соответствующие изменения были внесены в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания и опубликованы в официальном бюллетене [см. приложение], следовательно, указанный товарный знак не может являться основанием для отказа в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, и соответствующее противопоставление должно быть снято;

- заявитель выражает согласие с тем, что словесный элемент «WELDING ALLOYS» является неохраняемым и, поскольку он не занимает в заявленном обозначении доминирующего положения, является возможным регистрацией товарного знака с включением в него указанного элемента в качестве неохраняемого.

На основании изложенного заявителем выражена просьба о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака для всех заявленных товаров 06 класса МКТУ с исключением из объема правовой охраны словесного элемента «WELDING ALLOYS».

К возражению приложены: решение об отказе в государственной регистрации товарного знака от 15.03.2021 (копия); решение о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака №280730 от 06.04.2021 (копия); распечатка сведений о товарном знаке по свидетельству №280730 и публикации сведений о досрочном прекращении его правовой охраны из открытых реестров ФГБУ ФИПС.

Изучив материалы дела и выслушав участвующих в рассмотрении возражения, коллегия сочла изложенные в возражении доводы убедительными.

С учетом даты (28.11.2019) поступления заявки №2019761106 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 №482, зарегистрированным в Минюсте РФ 18.08.2015, регистрационный № 38572, с датой начала действия 31 августа 2015 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 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 и назначение.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

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 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, круг потребителей и другие признаки.

STELLA
WELDING ALLOYS

Заявленное обозначение представляет собой обозначение .

Согласно возражению государственная регистрация товарного знака испрашивается для товаров 06 класса МКТУ - припой из металла; припой для твердой пайки в прутках; стержни для твердой пайки металлические, в том числе из стальных сплавов и титана; стержни для сварки металлические, в том числе из стальных сплавов и титана; припой мягкие; припой твердые.

Решение об отказе в государственной регистрации товарного знака было основано на его несоответствии требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса ввиду наличия сходного до степени смешения товарного знака [1], зарегистрированного для однородных товаров на имя иного лица и имеющего более ранний приоритет.

Вместе с тем, анализ материалов возражения показал, что правомерно указанный в заключении по результатам экспертизы вывод о сходстве до степени

смещения заявленного обозначения и товарного знака [1] и не оспариваемый в возражении, не является более препятствием для государственной регистрации товарного знака по заявке №2019761106 в отношении всех заявленных товаров 06 класса МКТУ, для которых испрашивается государственная регистрация товарного знака, что обусловлено следующими обстоятельствами.

Правовая охрана товарного знака [1] досрочно прекращена полностью на основании решения Роспатента от 06.04.2021 в связи с прекращением юридического лица-правообладателя, о чем свидетельствует запись в Госреестре, опубликованная в извещении от 08.04.2021.

В связи с указанным не имеется оснований для признания заявленного обозначения несоответствующим требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса для всех заявленных товаров.

Словесный элемент «WELDING ALLOYS» заявленного обозначения является неохранным на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, так как в переводе на русский язык этот элемент означает «сплавы для сварки», что представляет собой указание на вид и назначение заявленных товаров, что заявителем не оспаривается в возражении.

Таким образом, коллегией установлено, что с учетом дополнительных обстоятельств (досрочного прекращения правовой охраны противопоставленного знака) заявленное обозначение может быть зарегистрировано для всех заявленных товаров с указанием в качестве неохранным словесного элемента «WELDING ALLOYS», входящего в состав заявленного обозначения и не занимающего в нем доминирующего положения.

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

удовлетворить возражение, поступившее 12.05.2021, отменить решение Роспатента от 15.03.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2019761106.