

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
по результатам рассмотрения  возражения  заявления

Коллегия в порядке, установленном Гражданским кодексом 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 поступившее 15.05.2020 возражение компании Whirlpool EMEA S.p.A., Италия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2018710134 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2018710134 было заявлено на государственную регистрацию в качестве товарного знака с приоритетом от 16.03.2018 на имя заявителя в отношении товаров 11 класса МКТУ.

Согласно материалам заявки заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение steam  со словесным элементом «**steam**», выполненным буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 23.07.2019 об отказе в государственной регистрации товарного знака, мотивированное в заключении по результатам экспертизы несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что заявленное обозначение сходно до степени смешения в отношении однородных товаров 11 класса МКТУ с товарным знаком по свидетельству № 372867, охраняемым на имя другого лица и имеющим более ранний приоритет.

В данном заключении было также отмечено, что словесный элемент «**steam**» является неохраноспособным, указывая на свойства товаров.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 15.05.2020 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 23.07.2019. Доводы возражения сводятся к тому, что правообладателем противопоставленного товарного знака по свидетельству № 372867 (компанией Panasonic Corporation, Япония) было выражено согласие на регистрацию заявленного обозначения по заявке № 2018710134 в качестве товарного знака на имя заявителя, в связи с чем им было предоставлено заявителю соответствующее письмо-согласие от 05.03.2020.

На основании изложенного в возражении заявителем была выражена просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех товаров 11 класса МКТУ, приведенных в заявке.

К возражению был приложен оригинал упомянутого выше письма-согласия [1].

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

С учетом даты подачи заявки (16.03.2018) 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 государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).


В соответствии с абзацем 1 и подпунктом 3 пункта 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, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

В соответствии с пунктом 34 Правил в ходе экспертизы заявленного обозначения устанавливается, не относится ли заявленное обозначение к объектам, не обладающим различительной способностью или состоящим только из элементов, указанных в пункте 1 статьи 1483 Кодекса. К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, сведения, характеризующие товар.

В соответствии с абзацем 1 и 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 абзацем 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя.

Заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение **steam**  . Выполненный оригинальным шрифтом строчными буквами латинского алфавита словесный элемент «**steam**» в переводе с английского языка означает «пар», ввиду чего в отношении товаров 11 класса МКТУ «печи, включенные в 11 класс», приведенных в заявке, он может порождать некоторые ассоциации с их функционированием, связанным с процессом нагревания. Однако такие возможные представления будут обусловлены исключительно дополнительными рассуждениями, домысливанием и ассоциациями, позволяющими признать указанный словесный элемент, напротив, фантазийным,

никак не способным напрямую характеризовать соответствующие товары, то есть не противоречащим требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 372867 с приоритетом от 10.10.2006 представляет собой комбинированное обозначение



, состоящее из композиции выполненного оригинальным шрифтом заглавными и строчными буквами латинского алфавита словесного элемента «**Steam PLUS**» и изобразительного элемента в виде кривой линии желтого цвета. Данный товарный знак охраняется в отношении товаров 11 класса МКТУ «микроволновые печи (для приготовления пищи), части и оборудование для них».

Вместе с тем, правообладателем этого противопоставленного товарного знака (компанией Panasonic Corporation, Япония) было выражено согласие на регистрацию заявленного обозначения по заявке № 2018710134 в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении всех товаров 11 класса МКТУ, приведенных в заявке, что подтверждается соответствующим письмом-согласием [1].

На основании письма-согласия [1], принимая во внимание имеющиеся у сравниваемых знаков некоторые различия по фонетическому и визуальному критериям сходства обозначений, а именно разное количество слов, слогов, звуков и букв, разный состав звуков и букв, разное цветовое и шрифтовое их исполнение и разные внешние формы изобразительных элементов, коллегия не усматривает каких-либо оснований для вывода о том, что заявленное обозначение может явиться причиной введения в заблуждение потребителя.

Исходя из изложенных выше обстоятельств, коллегия считает возможным в соответствии с абзацем 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса признать то, что противопоставленный товарный знак по свидетельству № 372867 не препятствует регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении всех товаров 11 класса МКТУ, приведенных в заявке.

Таким образом, не имеется каких-либо оснований для признания заявленного обозначения не соответствующим требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 15.05.2020, отменить решение Роспатента от 23.07.2019 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2018710134.**