

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 возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 22.07.2021, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Д-ХОЛДИНГ», Москва (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №786857, при этом установлено следующее.



Оспариваемый товарный знак «**Starlight**» по заявке № 2020716924, поданной 03.04.2020, зарегистрирован 03.12.2020 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за № 786857 на имя Общества с ограниченной ответственностью "СТАРЛАЙТ", Санкт-Петербург (далее – правообладатель), в отношении товаров 34 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В поступившем 22.07.2021 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражении выражено мнение лица, его подавшего, о том, что регистрация товарного знака по свидетельству № 786857 произведена в нарушение

требований, установленных положениями подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, является правообладателем товарного знака

 «**Starline**» по свидетельству №764263 с более ранней датой приоритета 17.12.2019, который является сходным до степени смешения с оспариваемым товарным знаком;

- словесный элемент оспариваемого товарного знака «Starlight» представляет собой лексическую единицу английского языка со значением «звёздный свет» или «свет звёзд» (от англ. «star» – «звезда» и «light» – «свет»);

- словесный элемент противопоставленного товарного знака «Starline» может быть переведён с английского языка как «звёздная линия» (от англ. «star» – «звезда» и «line» – «линия»);

- сравниваемые обозначения сходны по семантическому критерию, поскольку оба они ассоциируются со звёздами, светом звёзд;

- с точки зрения фонетики, обозначения «Starlight» (произносится: [старлайт]) и «Starline» (произносится: [старлайн]), являются почти тождественными. Отличие только в одном, конечном, звуке не может быть признано существенным;

- по графическому критерию, сравниваемые товарные знаки также являются сходными – не только за счёт совпадения алфавита, цветового решения, а также начертания значительной части графем, но и ввиду использования в обоих случаях изображения пятиконечной звезды в качестве диакритического знака (точки) над буквой «i».

- правовая охрана сравниваемым товарным знакам представлена в отношении однородных товаров 34 класса МКТУ;

- ООО «Д-ХОЛДИНГ» считает необходимым включить в настоящее возражение доводы о недобросовестности действий ООО «СТАРЛАЙТ» по регистрации спорного товарного знака по свидетельству № 786857;

- обозначение «Starline» в том виде, как оно зарегистрировано в качестве товарного знака по свидетельству № 764263, было разработано к выставке во Франкфурте (Германия), что освещалось в специализированных российских медиа, до даты приоритета оспариваемого товарного знака и до даты основания правообладателя оспариваемой регистрации, о чем свидетельствуют представленные материалы;

- действия ООО «СТАРЛАЙТ», связанные с приобретением права на обозначение «Starlight» («СТАРЛАЙТ») и его использованием, противоречат, в частности, положениям статей 14.4 и 14.6 Федерального закона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №786857 недействительным полностью.

Правообладатель 31.08.2021 представил свой отзыв, доводы которого сводятся к следующему:

- принимая во внимание абсолютно различное значение слов "Light" и "line", на которые падает логическое ударение, рассматриваемые обозначения "StarLight" и "Starline" являются несходными по семантическому критерию;

- обозначения "StarLight" и "Starline" производят несходное визуальное впечатление в целом и не являются сходными по графическому критерию за счет отличий в шрифтах, которыми выполнены их словесные части, а также присутствия в противопоставленном товарном знаке изобразительного элемента в виде горизонтально ориентированного прямоугольника;

- сравниваемые знаки не являются тождественными с точки зрения фонетики, производят различное общее впечатление при восприятии на слух за счет кардинально отличающихся конечных звуков [т] и [н];



- более ранний товарный знак "Starlite" по свидетельству № 117674 (дата приоритета 24.08.1993), принадлежащий АО "Булгартабак-Холдинг", не был

противопоставлен в ходе экспертизы товарному знаку лица, подавшего возражение, "Starline" по свидетельству № 764263 (дата приоритета 17.12.2019), который отличается от него только одним звуком/буквой, лишь подтверждает, что обозначения "StarLight" и "Starline" не являются сходными до степени смешения;

- доводы возражения, касающиеся недобросовестности ООО "СТАРЛАЙТ", являются надуманными, не подтвержденными фактами, кроме того рассмотрение вопроса о недобросовестности того или иного лица не относится к полномочиям коллегии Палаты по патентным спорам.

На основании вышеизложенного, правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №786857.

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

С учетом даты (03.04.2020) приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству №786857 правовая база для оценки его охранных способностей включает в себя вышеуказанный 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 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 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 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 заявлении обозначении.

Исходя из положений пункта 42 Правил, сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

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.

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.

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 пункте 42 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).

В соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1512 настоящего Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом. Лицу, подавшему возражение, принадлежит исключительное право на товарный знак по свидетельству №764263 сходный, по его мнению, до степени смешения с оспариваемым товарным знаком, что свидетельствует о его заинтересованности в подаче настоящего возражения.



Оспариваемый товарный знак «

представляет собой слово «Starlight», выполненное буквами латинского алфавита. Диакритический знак буквы «і» выполнен в виде стилизованного изображения падающей звезды. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 34 класса МКТУ «табак и заменители табака; сигареты и сигары; электронные сигареты и вапорайзеры для курения; принадлежности курительные; спички; ароматизаторы для табака, кроме эфирных масел; ароматизаторы для

электронных сигарет, кроме эфирных масел; баллончики газовые для зажигалок; бумага абсорбирующая для курительных трубок; бумага сигаретная, папиросная; зажигалки для прикуривания; кальяны; кисеты для табака; книжечки курительной бумаги; коробки с увлажнителем для сигар; коробки спичечные; кремни; машинки для обрезки сигар; мундштуки для сигар; мундштуки для сигарет; наконечники мундштуков для сигарет; наконечники янтарные мундштуков для сигарет и сигар; пепельницы; плевательницы для табака; подставки для курительных трубок; приспособления для чистки курительных трубок; растворы жидкие для электронных сигарет; папиросы; сигареты, содержащие заменители табака, не для медицинских целей; сигариллы; сосуды для табака; спичечницы; спреи для полости рта для курящих; табак для кальяна; табак жевательный; табак нюхательный; табакерки; травы курительные, включенные в 34 класс; трубы курительные; устройства карманные для скручивания сигарет, папирос; фильтры для сигарет; фитили для сигаретных зажигалок; части папиросной гильзы без табака; ящики для сигар; ящики для сигарет, папирос».



Противопоставленный товарный знак «

по свидетельству №764263 представляет собой черный прямоугольник, на фоне которого расположено слово «Starline», выполненное буквами латинского алфавита. Диакритический знак буквы «і» выполнен в виде стилизованного изображения звезды. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 34 класса МКТУ «табак; табак для кальяна; табак для кальяна ароматизированный; сосуды для табака; кальяны; травы курительные; смеси травяные курительные; смеси курительные».

Анализ на соответствие оспариваемого товарного знака требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Основным индивидуализирующим элементом оспариваемого товарного знака является слово «Starlight», акцентирующий на себе в первую очередь внимание потребителя.

Словесные элементы сравниваемых товарных знаков имеют произношение [СТАРЛАЙТ] и [СТАРЛАЙН] (см. Интернет-словарь <https://dictionary.cambridge.org/>)

Сравнительный анализ оспариваемого и противопоставленного товарных знаков показал, что они имеют сходство по фонетическому признаку, определенное совпадением количества слогов (2 слога), тождеством большинства согласных и гласных звуков [С, Т, А, Р, Л, А, Й], расположенных в одинаковой последовательности, отличие составляют согласные звуки [Т, Н], расположенные в конце слов. Таким образом, 7 букв из 8 имеют тождественное звучание.

Графическое сходство обусловлено использованием букв одного и того алфавита (английского), а также сходством графического исполнения диакритических знаков буквы «і» выполненных в виде стилизованного изображения

звезды «» и «».

Анализ словарно-справочных источников (см. Интернет переводчик <https://translate.google.com/>) показал, что слово «starlight» в переводе с английского языка на русский язык имеет значение «звездный свет». Словесный элемент противопоставленного товарного знака «starline» состоит из двух слов английского языка: «star» в переводе с английского языка на русский язык имеет значение «звезда», «line» - «линия». Коллегия отмечает, что слитное написание слов «star» и «line» не приводит к образованию нового слова. Вместе тем, следует отметить, что наличие слова «star» в сравниваемых обозначениях приводит к одним и тем же ассоциациям, связанным со звездами.

Также, коллегия отмечает, что для установления сходства сравниваемых знаков наличие всех трех признаков (фонетический, графический, семантический) не является обязательным.

Анализ оспариваемых товаров 34 класса МКТУ «табак и заменители табака; сигареты и сигары; электронные сигареты и вапорайзеры для курения; принадлежности курительные; спички; ароматизаторы для табака, кроме эфирных масел; ароматизаторы для электронных сигарет, кроме эфирных масел; баллончики газовые для зажигалок; бумага абсорбирующая для курительных

трубок; бумага сигаретная, папиросная; зажигалки для прикуривания; кальяны; кисеты для табака; книжечки курительной бумаги; коробки с увлажнителем для сигар; коробки спичечные; кремни; машинки для обрезки сигар; мундштуки для сигар; мундштуки для сигарет; наконечники мундштуков для сигарет; наконечники янтарные мундштуков для сигарет и сигар; пепельницы; плевательницы для табака; подставки для курительных трубок; приспособления для чистки курительных трубок; растворы жидкие для электронных сигарет; папиросы; сигареты, содержащие заменители табака, не для медицинских целей; сигариллы; сосуды для табака; спичечницы; спреи для полости рта для курящих; табак для кальяна; табак жевательный; табак нюхательный; табакерки; травы курительные, включенные в 34 класс; трубы курительные; устройства карманные для скручивания сигарет, папирорс; фильтры для сигарет; фитили для сигаретных зажигалок; части папирорсной гильзы без табака; ящики для сигар; ящики для сигарет, папирорс», в отношении которых предоставлена правовая охрана оспариваемому товарному знаку и товаров 34 класса МКТУ «табак; табак для кальяна; табак для кальяна ароматизированный; сосуды для табака; кальяны; травы курительные; смеси травяные курительные; смеси курительные» показал, что они относятся к одному и тому же виду продукции (табачной), следовательно их следует признать однородными, поскольку они имеют одно и то же назначение, способ реализации (табачные магазины и отделы) и круг потребителей.

Вероятность смешения оспариваемого товарного знака и противопоставленного товарного знака определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности услуг (см. пункт 162 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»).

В данном случае коллегией установлена высокая степень фонетического и графического сходства сравниваемых обозначений и высокая степень однородности товаров, для маркировки которых они предназначены, что является основанием для вывода о наличии вероятности смешения сопоставляемых обозначений.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия приходит к выводу об обоснованности доводов возражения о сходстве сравниваемых знаков и однородности товаров 34 класса МКТУ, в отношении которых они зарегистрированы. Таким образом, товарный знак по свидетельству №786857 не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 22.07.2021, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №786857 недействительным полностью.