

**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 ППС), рассмотрела возражение, поступившее 28.01.2021, поданное Индивидуальным предпринимателем Плясовым Павлом Сергеевичем, Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019734392, при этом установила следующее.

**Stärke**

Обозначение «**Stärke**» по заявке № 2019734392 подано 16.07.2019 на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 11 и услуг 35 классов МКТУ.

Роспатентом 28.09.2020 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019734392 в отношении всех заявленных товаров и услуг.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому, в отношении всех товаров 11 класса и всех услуг 35 класса МКТУ выявлено несоответствие заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное несоответствие обусловлено сходством до степени смешения

The image shows the word "Stärke" in a bold, white, sans-serif font, centered on a solid black rectangular background.

обозначения «» со следующими товарными знаками:

- "Starke Штерке" по свидетельству №690879 с приоритетом 29.12.2017, зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью "ВКФ", 614105, г. Пермь, пос. Новые Ляды, ул. Островского, 87, каб. 6 в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ;

- "STARKKI" по международной регистрации №748590 с приоритетом 21.12.2000, срок действия регистрации продлен до 21.12.2020, зарегистрированной на имя Stark Danmark A/S, с/о STARK GROUP, C.F. Richs Vej 115 DK-2000 Frederiksberg в отношении однородных товаров 11 и услуг 35 классов МКТУ.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 28.01.2021 поступило возражение на решение Роспатента, в котором сообщается о новых обстоятельствах, которые не могли быть учтены на стадии принятия оспариваемого решения. А именно, действие правовой охраны на территории Российской Федерации знака по международной регистрации №748590 истекло 21.12.2020.

Заявитель не спорит с доводами оспариваемого решения в отношении установленного сходства с товарным знаком "Starke Штерке" по свидетельству № 690879 и отказывается от притязаний на регистрацию обозначения в качестве товарного знака в отношении услуг 35 класса МКТУ.

На основании вышеизложенного в возражении выражена просьба отменить решение Роспатента от 28.09.2020 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2019734392 в отношении всех указанных в ней товаров 11 класса МКТУ.

По результатам рассмотрения данного возражения Роспатентом было принято решение от 31.03.2021 «отказать в удовлетворении возражения, поступившего 28.01.2021, оставить в силе решение Роспатента от 28.09.2020».

Не согласившись с этим решением, заявитель обратился в Суд по интеллектуальным правам.

Решением Суда по интеллектуальным правам первой инстанции от 26.10.2021 года по делу № СИП-674/2021 было признано недействительным решение Роспатента от 31.03.2021, которым оставлено в силе решение Роспатента от 28.09.2020 года об отказе в государственной регистрации в качестве товарного знака обозначения по заявке № 2019734392 по причине его несоответствия требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса. Указанным решением Суд по интеллектуальным правам обязал Роспатент повторно рассмотреть возражение, поступившее 28.01.2021, поданное Индивидуальным предпринимателем Плясовым Павлом Сергеевичем.

В соответствии с указанным решением Суда по интеллектуальным правам возражение, поступившее 28.01.2021, было рассмотрено повторно.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия установила следующее.

С учетом даты (16.07.2019) поступления заявки №2019734392 на регистрацию товарного знака 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.

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 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.

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 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 42 Правил 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.

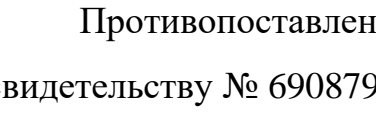
В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

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.

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака обозначение

«» является комбинированным, состоит из словесного элемента «Stärke», выполненного стандартным шрифтом буквами белого цвета, латинского алфавита на фоне черного прямоугольника. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 11 класса МКТУ.

**Stärke**  
**Штерке**

Противопоставленный товарный знак [1] «» по свидетельству № 690879 с приоритетом от 29.12.2017 является словесным и состоит из словесного элемента «ШТЕРКЕ», выполненного буквами русского алфавита, словесного элемента «Stärke», выполнено стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Противопоставленный словесный знак [2] «STARKKI» по международной регистрации №748590 с приоритетом 21.12.2000, выполнен стандартным шрифтом

буквами латинского алфавита. Правовая охрана на территории Российской Федерации предоставлена в отношении, в том числе, товаров 11 и услуг 35 классов МКТУ. Согласно базе данных Международного бюро ВОИС срок действия указанной регистрации истек 21.01.2020, однако в соответствии с нормой пункта 2 статьи 1491 Кодекса по ходатайству правообладателя ему может быть предоставлено шесть месяцев по истечении срока действия исключительного права на товарный знак для подачи соответствующего заявления о продлении срока действия исключительного права на товарный знак.

Согласно решению Суда по интеллектуальным правам от 26.10.2021 года по делу № СИП-674/2021 судом не опровергаются выводы Роспатента о сходстве до степени смешения заявленного обозначения и противопоставленного знака по международной регистрации №748590 и однородности сравниваемых товаров 11 класса МКТУ.

Вместе с тем, Судом по интеллектуальным правам принято во внимание, что на дату рассмотрения искового заявления П.С. Плясова в связи с оспариванием решения Роспатента от 31.03.2021, противопоставленная международная регистрация №748590 истекла, а также истекли сроки на продление правовой охраны с сохранением приоритета знака, то есть устранены обстоятельства, препятствующие регистрации обозначения по заявке №2019734392. Судом по интеллектуальным правам отмечено, что указанное обстоятельство является самостоятельным основанием для отмены решения Роспатента от 31.03.2021 года и обязанности названный орган рассмотреть повторно возражение от 28.01.2021 г.

Правовая охрана знака по международной регистрации №748590 с приоритетом от 21.12.2000 на территории Российской Федерации продлевалась владельцем до 21.12.2020. Льготный шестимесячный срок на продление правовой охраны с учетом даты приоритета знака (28.12.2000), продленного до 28.12.2020, истек 28.06.2021. На момент повторного рассмотрения возражения (26.11.2021), поступившего 28.01.2021, льготный 6-месячный срок на продление правовой охраны знака по международной регистрации №748590 истек. При этом, согласно электронной базе данных МБ ВОИС - Madrid Monitor, от владельца указанной

международной регистрации не подавалось заявления о продлении правовой охраны знака на территории Российской Федерации.

Учитывая, что знак по международной регистрации №748590 был единственным противопоставлением обозначению по заявке №2019734392 к регистрации в качестве товарного знака в отношении товаров 11 класса МКТУ, то препятствия к регистрации заявленного обозначения в этой части устранены. Охрану в отношении услуг 35 класса МКТУ заявитель по возражению не испрашивает.

При изложенных обстоятельствах коллегия пришла к выводу, что основания для отказа в регистрации заявленного обозначения по заявке №2019734392 в отношении товаров 11 класса МКТУ в рамках требований пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса отсутствуют.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 28.01.2021, отменить решение Роспатента от 28.09.2020 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2019734392.**