

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.



Обозначение «» 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



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.

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 «» 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 «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.

В базе данных Международного бюро ВОИС не содержится сведений о наличии заявления о продлении срока действия правовой охраны международной регистрации №748590. Вместе с тем данный товарный знак не может не учитываться в качестве противопоставления вплоть до истечения льготного

шестимесячного периода, в которые владельцем противопоставленного товарного знака может быть реализовано его право.

Представленная на заседании коллегии переписка по электронной почте между патентным поверенным владельца международной регистрации №748590 и представителем заявителя содержит сведения об отсутствии намерения продлевать правовую охрану знака по международной регистрации №748590. При этом у коллегии отсутствуют сведения о принадлежности почтовых адресов фактическим представителям владельцев обозначений, перевод переписки на иностранном языке произведен без приложения документа, подтверждающего владение переводчиком английским языком.

Кроме того, единственным документом, являющимся основанием для снятия противопоставления является надлежащим образом оформленное письмо согласие.

Следовательно, у коллегии отсутствуют основания для снятия международной регистрации №748590 с противопоставления.

В тоже время ввиду согласия заявителя со сходством заявленного обозначения с противопоставленным товарным знаком по свидетельству №690879, а также ввиду отказа заявителя от услуг 35 класса МКТУ, в отношении которых установлена однородность с услугами противопоставленного товарного знака, коллегия не проводит анализ сходства и однородности заявленного обозначения и обозначения по регистрации №690879.

Анализ сходства заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по международной регистрации №748590 показал следующее.

В заявленном комбинированном обозначении словесный элемент «Stärke» выполняет основную индивидуализирующую функцию, так как именно с помощью него обозначение запоминается и подлежит фонетическому воспроизведению.

Противопоставленная международная регистрация №748590 состоит исключительно из словесного элемента «STARKKI».

Сравниваемые словесные элементы «Stärke» и «STARKKI» характеризуются совпадением первых 5 букв и близостью звучания последнего слога «KE» и «KI»

соответственно. Удвоенная «К» в противопоставленном обозначении не меняет его фонетического воспроизведения.

С точки зрения семантики, словесный элемент «STARKE» в переводе с немецкого языка на русский имеет значение «сильный».

При этом словесный элемент «STARKKI» не имеет перевода на русский язык с какого-либо из распространенных европейских языков.

Таким образом, семантический критерий сходства не подлежит применению, так как один из элементов обладает семантикой, а другой представляет собой вымышленное слово.

Что касается визуального восприятия, то оба словесных элемента выполнены стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, при этом графемы первых 5 букв совпадают.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о сходстве заявленного обозначения и противопоставленной международной регистрации №748590, за счет вхождения в их состав фонетически и графически сходных словесных элементов.

Анализ однородности товаров 11 класса МКТУ, указанных в перечне заявки №2019734392, и товаров, перечисленных в перечне противопоставленной международной регистрации № 748590, показал следующее.

Товары 11 класса МКТУ *«устройства для освещения, нагрева, получения пара, тепловой обработки пищевых продуктов, для охлаждения, сушки, вентиляции, водораспределительные и санитарно-технические; аппараты для дезинфекции; аппараты для сушки рук в умывальных комнатах; бачки смывные для туалетов; биде; ванны; ванны [сосуды] гидромассажные; ванны сидячие; водонагреватели; водоспуски для туалетов; души; кабины душевые; кабины передвижные для турецких бань; краны; краны-смесители для водопроводных труб; нагреватели для ванн; насадки для кранов антиразбрызгивающие; оборудование для ванных комнат; оборудование для саун; писсуары, являющиеся санитарно-техническим оборудованием; приборы и установки санитарно-технические; принадлежности предохранительные для водяных или газовых*

приборов и водо- или газопроводов; принадлежности регулировочные для водяных или газовых приборов и водопроводов или газопроводов; принадлежности регулировочные и предохранительные для водопроводного оборудования; прокладки водопроводных кранов; раковины; распределители дезинфицирующих средств для туалетов; сиденья для туалетов; трубы [части санитарно-технических систем]; туалеты [ватерклозеты]; туалеты передвижные; умывальники [части санитарно-технического оборудования]; унитазы для туалетов; установки водопроводные; установки для ваннных комнат санитарно-технические; установки систем водоснабжения», указанные в перечне заявки №2019734392, представляют собой оборудование световое, теплотехническое, водное, дезинфицирующее, сушильное и санитарно-техническое.

Товары 11 класса МКТУ противопоставленной международной регистрации №748590 «Apparatus for lighting, heating, steam generating, cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and sanitary purposes (Аппараты для освещения, отопления, парогенерации, приготовления пищи, охлаждения, сушки, вентиляции, водоснабжения и санитарного назначения)» представляют собой товары тех же родовых групп.

Так, в частности товары 11 класса МКТУ заявленного обозначения «аппараты для сушки рук в умывальных комнатах; бачки смывные для туалетов; биде; ванны; ванны [сосуды] гидромассажные; ванны сидячие; водоспуски для туалетов; души; кабины душевые; кабины передвижные для турецких бань; краны; краны-смесители для водопроводных труб; нагреватели для ванн; насадки для кранов антиразбрызгивающие; оборудование для ваннных комнат; оборудование для саун; писсуары, являющиеся санитарно-техническим оборудованием; приборы и установки санитарно-технические; раковины; распределители дезинфицирующих средств для туалетов; прокладки водопроводных кранов; сиденья для туалетов; туалеты [ватерклозеты]; туалеты передвижные; умывальники [части санитарно-технического оборудования]; унитазы для туалетов; установки для ваннных комнат санитарно-технические» однородны товарам «Apparatus for

sanitary purposes (аппараты санитарного назначения)» противопоставленной международной регистрации №748590.

Товары 11 класса МКТУ *«водонагреватели; принадлежности предохранительные для водяных или газовых приборов и водо- или газопроводов; принадлежности регулировочные для водяных или газовых приборов и водопроводов или газопроводов; принадлежности регулировочные и предохранительные для водопроводного оборудования; трубы [части санитарно-технических систем]; установки водопроводные; установки систем водоснабжения»*, указанные в перечне заявки №2019734392, однородны товарам 11 класса МКТУ *«Apparatus for heating, steam generating, water supply (Аппараты для отопления, парогенерации, водоснабжения)»* противопоставленной международной регистрации.

Сравниваемые товары соотносятся друг с другом по родовому признаку, имеют сходное назначение, условия сбыта и круг потребителей.

В силу изложенного, обозначение по заявке № 2019734392 является сходным до степени смешения с противопоставленной международной регистрацией №748590 в отношении всех заявленных товаров 11 класса МКТУ, следовательно, обозначение не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 28.01.2021, оставить в силе решение Роспатента от 28.09.2020.