

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса 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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 21.09.2017. Данное возражение подано компанией «СТАРЛАБ Интернешнл ГмбХ», Германия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2015743316, при этом установлено следующее.

Заявка № 2015743316 на регистрацию словесного обозначения «STARLAB» была подана на имя заявителя 29.12.2015 в отношении товаров и услуг 09, 10 и 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом было принято решение от 30.06.2017 о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2015743316 в отношении всех заявленных товаров 10 класса МКТУ и части заявленных товаров 09 класса МКТУ, в отношении другой части товаров 09 класса МКТУ и всех услуг 42 класса МКТУ заявленному обозначению было отказано в государственной регистрации, в связи с его несоответствием требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса (далее – решение Роспатента).

Решение Роспатента основано на заключении по результатам экспертизы, мотивированном тем, что заявленное обозначение в отношении однородных товаров и услуг 09 и 42 классов МКТУ сходно до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя иного лица (ООО «Скартел») товарным знаком «» по свидетельству № 401131 (приоритет от 10.06.2008, товары и услуги

05 и 42 классов МКТУ) [1].

В заключении экспертизы приведен подробный анализ сходства сравниваемых знаков, в том числе указано на полное фонетическое вхождение словесного элемента «STARLAB».

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 21.09.2017 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к тому, что с владельцем противопоставленного товарного знака [1] ведутся переговоры и достигнуто соглашение о предоставлении письма-согласия.

В подтверждение своих доводов заявителем были приложены следующие материалы:

- копия письма-согласия от правообладателя товарного знака [1] (1);
- распечатки выписок из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) в отношении ООО «Скартел» (2).

На основании изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении всех заявленных товаров и услуг.

На заседании коллегии, состоявшемся 08.11.2017, заявителем был представлен оригинал письма-согласия от правообладателя товарного знака [1] (3).

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы, представленные в возражении, убедительными.

С учетом даты подачи (29.12.2015) по заявке № 2015743316 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный Кодекс, и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 № 4322 (далее — Правила).

В соответствии с требованиями 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, заявленными на

регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной; 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. Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в пункте 6 статьи 1483 Кодекса, допускается только с согласия правообладателя.

В соответствии с пунктом 14.4.2 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту 14.4.2.2 Правил установлено, что словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) и (г) пункта 14.4.2.2 Правил.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение «STARLAB» является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку с учетом возражения испрашивается в отношении товаров и услуг 09 и 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Противопоставленный знак «  » [1] является комбинированным и

содержит изобразительный элемент в виде композиции геометрических фигур и словесные элементы «SCARTEL» и «STARLAB», выполненные стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена, в том числе в отношении товаров и услуг 05 и 42 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

При анализе материалов дела коллегией были учтены обстоятельства, которые являются основанием для удовлетворения возражения.

К данным обстоятельствам относится то, что правообладатель противопоставленного знака [1] в письме (1, 3) дали свое бессрочное и безотзывное согласие на регистрацию в Российской Федерации товарного знака по заявке № 2015743316 в отношении заявленных товаров и услуг (в письме перечислены 09, 10 и 42 классы МКТУ).

Коллегия отмечает, что имеет место разночтение в адресе ООО «Скартел», указанном в свидетельстве на противопоставленный знак [1], и адресе данной компании, приведенном в письме согласия. Вместе с тем, в письме-согласии указан основной государственный регистрационный номер (ОГРН) лица, дающего согласие, а представленные с возражением выписки из ЕГРЮЛ (2) свидетельствуют о том, что ООО «Скартел» был изменен адрес местонахождения юридического лица (оба фигурирующих в материалах дела адреса имеются в выписках и относятся к компании с одним и тем же ОГРН).

Резюмируя изложенное, коллегия считает возможным предоставить правовую охрану товарному знаку по заявке № 2015743316 в отношении всех заявленных товаров и услуг 09, 10 и 42 классов МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 21.09.2017, изменить решение Роспатента от 30.06.2017 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2015743316.