

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, рассмотрела поступившее 16.11.2015 возражение АО «Славянка плюс», г. Старый Оскол (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2013736301, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2013736301 было подано на государственную регистрацию товарного знака 22.10.2013 на имя заявителя в отношении товаров 30 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Заявленное обозначение представляет собой словесный элемент «STEP», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Роспатентом 15.07.2015 было принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2013736301 в отношении всех заявленных услуг 35 класса МКТУ и части товаров 30 класса МКТУ. Для другой части товаров 30 класса МКТУ заявленному обозначению было отказано в государственной регистрации на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение по указанной заявке не соответствует требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное несоответствие обосновывается тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения в отношении однородных товаров с комбинированным



знаком по международной регистрации №663243 [1], правовая охрана которому на территории Российской Федерации была предоставлена ранее на имя иного лица в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 16.11.2015, заявителем приведены следующие аргументы:

- экспертизой не было учтено то обстоятельство, что заявитель является правообладателем товарного знака «СТЕП» по свидетельству №386448, охраняемого для однородных заявленным товаров и услуг и используемого заявителем длительное время при производстве кондитерских изделий;
- заявленное обозначение «STEP» является транслитерацией буквами латинского алфавита товарного знака СТЕП» по свидетельству №386448;
- противопоставленный знак в отличие от заявленного обозначения имеет оригинальное графическое исполнение, что послужило причиной предоставления правообладателем знака [1] безотзывного и бессрочного согласия на регистрацию обозначения по заявке №2013736301 имя заявителя в отношении всех заявленных товаров 30 класса МКТУ, что подтверждается оригиналом письма-согласия.

На основании изложенного заявителем выражена просьба о государственной регистрации товарного знака по заявке №2013736301 в отношении всех товаров, указанных в заявке.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, коллегия сочла изложенные в нем доводы убедительными.

С учетом даты (22.10.2013) подачи заявки №2013736301 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 от 05.03.2003,

зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается только с согласия правообладателя.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты (а) – (в)) Правил.

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю, если они обозначены тождественными или сходными товарными знаками. 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 представляет собой словесный элемент «**STEP**», выполненный стандартным шрифтом.

Отказ в государственной регистрации заявленного обозначения в отношении части товаров 30 класса МКТУ был основан на его несоответствии требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса ввиду наличия сходного до степени смешения комбинированного знака со словесным элементом «**STEP**» [1], правовая охрана которому была предоставлена ранее на имя иного лица в отношении однородных товаров.

Часть заявленных товаров 30 класса МКТУ является однородной товарам, указанным в перечне знака [1], поскольку они относятся к одним родовым группам (кондитерские, хлебобулочные изделия, зерновые продукты), имеют одинаковое назначение и один круг потребителей, что заявителем не оспаривается.

В результате сравнительного анализа заявленного обозначения «STEP» и

противопоставленного знака  коллегия установила следующее.

Сопоставляемые обозначения являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров в силу фонетического и семантического сходства словесных элементов «STEP».

Однако указанный вывод, правомерно приведенный в заключении по результатам экспертизы, не является препятствием для государственной регистрации товарного знака по заявке №2013736301 в отношении всех заявленных товаров 30 класса МКТУ, поскольку правообладатель противопоставленного товарного знака предоставил заявителю согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении указанных в перечне заявки товаров 30 класса МКТУ, что подтверждается оригиналом письма, имеющегося в материалах заявки.

Также коллегией было принято во внимание, что заявитель известен в Российской Федерации как производитель кондитерских изделий под обозначениями «СТЕП», «ЗОЛОТОЙ СТЕП», «ПЛАТИНОВЫЙ СТЕП» (свидетельства на товарные знаки №№386448, 339164, 338509), что подтверждается сведениями из сети Интернет, а также справкой об объемах производства, представленной на заседании коллегии. При этом следует отметить, что при поиске в поисковой системе Яндекс кондитерских изделий Step выходят ссылки только на заявителя и его конфеты Степ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 16.11.2015, изменить решение Роспатента от 15.07.2015 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2013736301.