

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 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 от 06.05.2014. Данное возражение подано ИП Воробьевым В.В., Россия (далее – заявитель) на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2012716855, при этом установлено следующее.

Заявка № 2012716855 на регистрацию словесного обозначения «estep» в качестве товарного знака была подана 24.05.2012 на имя заявителя в отношении товаров и услуг 01-45 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

В соответствии с описанием, приведенным в материалах заявки, заявленное обозначение представляет собой слово «estep» (транслитерация – «эстэп») и является фантазийным и семантически нейтральным по отношению к заявленным товарам и услугам.

Роспатентом 30.01.2014 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2012716855 для всех заявленных товаров и услуг 01-45 классов МКТУ (далее – решение Роспатента) в связи с несоответствием обозначения требованиям пункта 2 статьи 1483 Кодекса.

Решение Роспатента основано на заключении по результатам экспертизы, в котором указано, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака по основаниям, предусмотренным пунктом 2 статьи

1483 Кодекса, поскольку оно воспроизводит название Европейской металлургической организации (http://cordis.europa.eu/estep/home_en.html).

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 06.05.2014 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- обозначение «ESTEP» на сайте Европейской Комиссии не является частью фирменного обозначения юридического лица с 2003 года, как указывает экспертиза. На указанной экспертизой Интернет-странице прямо говорится, что «ESTEP» является организационной структурой ЕС. Кроме того, у российских производителей стали отсутствует интерес к обозначению «ESTEP». Изложенное позволяет заключить, что о «ESTEP» ЕС на территории России знают единицы;

- заявителем были запрошены сведения по использованию европейской Эмблемы и получен ответ сотрудника по правовым вопросам Wouter Verburg, который уведомил нас о том, что «ESTEP» не зарегистрирован в качестве товарного знака Европейского Союза, как и право на логотип.

В подтверждение указанных доводов к возражению приложены материалы (1).

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении всех товаров 01-45 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки.

При подготовке к заседанию коллегии, назначенному на 01.07.2014, коллегией были выявлены дополнительные основания, препятствующие регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, которые не были учтены при принятии решения Роспатента. К указанным обстоятельствам относится довод о том, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака, поскольку не соответствует требованиям пунктов 3 и 6 статьи 1483 Кодекса (см. п. 4 Протокола заседания коллегии от 01.07.2014).

Так, коллегия отмечает, что заявителем не отрицается: факт известности обозначения «estep» Европейского Сообщества (далее – ЕС) в области металлургии, и предоставление исключительного права на данное обозначение в отношении

товаров, имеющих отношение к металлургической промышленности, на имя лица, не имеющего отношения к ЕС, может вводить в заблуждение потребителя относительно производителя товаров, что является основанием для признания его не соответствующим требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, коллегия обращала внимание, что заявленное обозначение сходно до степени смешения в отношении однородных товаров и услуг с ранее зарегистрированными на имя других лиц знаками:

- свидетельство № 479010 [1];
- свидетельство № 486076 [2];
- свидетельство № 430840 [3];
- свидетельство № 478099 [4];
- свидетельство № 442022 [5];
- свидетельство № 376633 [6];
- свидетельство № 444371 [7];
- свидетельство № 393063 [8];
- свидетельство № 437943 [9];
- свидетельство № 445539 [10];
- свидетельство № 445380 [11];
- свидетельство № 418496 [12];
- свидетельство № 409597 [13];
- свидетельство № 406672 [14];
- свидетельство № 381576 [15];
- свидетельство № 381023 [16];
- свидетельство № 48138 [17];
- свидетельство № 379194 [18];
- свидетельство № 386448 [19];
- свидетельство № 238668 [20];
- свидетельство № 303379 [21];
- свидетельство № 240199 [22];
- свидетельство № 124849 [23];

- международная регистрация № 1011229 [24];
- международная регистрация № 852345 [25];
- международная регистрация № 851393 [26];
- международная регистрация № 797734 [27];
- международная регистрация № 663243 [28];
- международная регистрация № 830743 [29];
- международная регистрация № 439782 [30].

Заявителю была предоставлена возможность подготовки своих соображений относительно указанных выше дополнительных обстоятельств. На заседании коллегии, состоявшемся 04.09.2014, заявителем приобщены дополнительные материалы с пояснениями, суть которых сводится к тому, что работа по устранению препятствий для государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака начата и требует дополнительного времени. В частности, были приобщены материалы (2), в числе которых письмо-согласие от правообладателя товарного знака [12] и копии исковых заявлений в отношении товарных знаков [21, 14]. Кроме того, были приведены доводы по результатам анализа всех противопоставленных знаков и выявлены классы, в отношении которых не зарегистрирован ни один знак.

На заседании коллегии, состоявшемся 30.10.2014, заявителем было приобщено письмо-согласие (3) от правообладателя знака [30].

На заседании коллегии, состоявшемся 10.02.2015, заявителем был ограничен объем притязаний, а именно – государственная регистрация заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров и услуг 02, 04, 08, 13-16, 21-24, 26, 29, 31, 34, 35, 37-41, 44, 45 классов МКТУ, указанных в перечне заявки. В дальнейшем, заявителем был скорректирован перечень услуг 35 класса МКТУ, а именно – оставлены услуги: «агентства по импорту-экспорту; агентства по коммерческой информации; агентства рекламные; аренда площадей для размещения рекламы; демонстрация товаров; изучение рынка; информация деловая; информация и советы коммерческие потребителям; исследования в области бизнеса; исследования в области маркетинга; консультации по вопросам организации и

управления бизнесом; консультации по организации бизнеса; консультации по управлению бизнесом; консультации профессиональные в области бизнеса; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; представление товаров на всех медиа средствах с целью розничной продажи; продажа аукционная; продвижение товаров [для третьих лиц], в том числе оптовая и розничная торговля; прокат рекламных материалов; прокат торговых автоматов; распространение образцов; распространение рекламных материалов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; управление процессами обработки заказов на покупки; услуги манекенщиков для рекламы или продвижения товаров; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; услуги субподрядчика управление [коммерческое]». Также приведены доводы относительно несходства заявленного обозначения со знаками [2, 3, 15].

Кроме того, заявителем 19.05.2015 были представлены материалы (4), касающиеся судебного урегулирования споров по товарным знакам [19] и [14].

Изучив материалы дела, коллегия считает доводы, представленные в возражении, убедительными в части.

С учетом даты подачи (24.05.2012) заявки № 2012716855 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 2 статьи 1483 Кодекса и пункта 2.4 Правил в соответствии с международным договором Российской Федерации не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, состоящих только из элементов, представляющих собой сокращенные или полные наименования международных и межправительственных организаций, их гербы, флаги, другие символы и знаки.

В соответствии с требованиями пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

В соответствии с пунктом 2.5.1 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности. Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

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.

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 «estep» является словесным и выполнено стандартным шрифтом строчными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку испрашивается с учетом корректировки объема притязаний в отношении товаров и услуг 02, 04, 08, 13-16, 21-24, 26, 29, 31, 34, 35, 37-41, 44, 45 классов МКТУ.

Анализ материалов дела показал следующее.

Согласно данным сети Интернет (см., например, <http://pandia.ru/>, <http://www.webeconomy.ru/>, <http://euces.tsu.ru/public/files/etps.pdf> и т.д.) ESTEP - European Steel Technology Platform (2004). Европейская технологическая платформа сталелитейной промышленности (ESTEP) собирает вместе организации, заинтересованные в развитии данной отрасли: исследовательские институты, университеты, профсоюзы и т. п. 15 декабря 2004 года Сталелитейным Комитетом была одобрена Стратегическая программа исследований по данной технологической платформе (официальный сайт – <http://cordis.europa.eu/estep/>).

Технологические платформы – это объединение представителей государства, бизнеса, науки и образования вокруг общего видения научно–технического развития и общих подходов к разработке соответствующих технологий (определение из доклада комиссии Европейского союза).

Всего к 2008 году было создано 36 Европейских технологических платформ (ЕТП), расположенных в пяти тематических полях (энергия; информационно – коммуникационные технологии; экономика, основанная на биотехнологиях; продукция и процессы, транспорт). В 2010 году новый европейский институт развития заметили в России. Сейчас в России утверждено 34 технологические платформы по 13 направлениям.

В распоряжении коллегии отсутствуют сведения о том, что Европейская платформа ESTEP обладает статусом международной или межправительственной

организации, в связи с чем в рассматриваемом случае положения пункта 2 статьи 1483 Кодекса не могут быть применены.

Вместе с тем, необходимо обратить внимание, что платформа ESTEP хорошо известна в узкоспециализированной области - сталелитейной промышленности (металлургия), и в отношении товаров и услуг в данной области (металлы и их обработка) регистрация обозначения «estep» на имя заявителя будет вводить потребителей в заблуждение относительно производителя товаров (лица, оказывающего услуги).

Заявителем был скорректирован объем притязаний, и из перечня удалено большинство товаров и услуг упомянутой области (например, товары 06 класса МКТУ), однако коллегия считает, что в отношении услуг 40 класса МКТУ, относящихся или напрямую связанных с обработкой металлов, заявленное обозначение также не может быть зарегистрировано на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса. Коллегия считает, что к таким услугам можно отнести следующие заявленные услуги 40 класса МКТУ: «гальванопокрытие; гравирование; закалка металлов; золочение; золочение гальваническое; информация по вопросам обработки материалов; кадмирование; литография; литье металлов; лужение; меднение; намагничивание; никелирование; обработка абразивная; обработка металлов; декапирование; пайка; плакирование металлов; полирование с помощью абразивов; работы кузнечные; серебрение; скрайбирование лазерное; сортировка отходов и вторично переработанных материалов [переработка]; услуги по изготовлению ключей; услуги по пескоструйной обработке; фрезерование; хромирование; цинкование».

Что касается основания для отказа в государственной регистрации по пункту 6 статьи 1483 Кодекса, установлено следующее.

Коллегия считает, что противопоставления [1, 4-10, 13, 16-18, 20, 22-26, 28-30] могут быть сняты, поскольку правовая охрана перечисленных знаков действует в

отношении товаров и услуг, которые были исключены заявителем из объема притязаний.

Необходимо отметить, что правовая охрана противопоставленных знаков [2, 3, 11, 12, 14, 15, 19, 21, 27] предоставлена в отношении услуг 35 класса МКТУ, которые признаются коллегией однородными заявленным услугам 35 класса МКТУ, поскольку они являются либо идентичными, либо соотносятся как род/вид, имеют одно и то же назначение, могут иметь одинаковые условия оказания и круг потребителей (например, продвижение товаров, продажа аукционная, организация выставок, услуги снабженческие и т.д.).

Правовая охрана товарного знака [21] была досрочно прекращена Роспатентом в связи с прекращением предпринимательской деятельности индивидуального предпринимателя – правообладателя (дата внесения записи в Государственный реестр - 12.01.2015).

По решению Суда по интеллектуальным правам от 14.05.2015 по делу № СИП-56/2015 правовая охрана товарного знака [14] прекращена в отношении части услуг 35 класса МКТУ.

От владельцев противопоставленных знаков «Est`e» [11], «inStep» [12] и «СТЕП» [19], «ESTE» [27] представлены письма-согласия на государственную регистрацию товарного знака по заявке № 2012716855 в отношении услуг 35 класса МКТУ. Письма содержат условия безотзывности и бессрочности. Поскольку знаки [11, 12, 19, 27] не тождественны заявленному обозначению «estep», предоставление согласий учтено коллегией при рассмотрении возражения от 06.05.2014.

С учетом изложенного анализ на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса проводится в отношении противопоставленных товарных знаков [2, 3, 15].

Противопоставленный товарный знак «**Ecostep**» [2] является словесным и выполнен стандартным шрифтом строчными буквами латинского алфавита, первая буква «Е» - заглавная. Правовая охрана товарному знаку предоставлена, в том числе,

в отношении услуг 35 класса МКТУ: «продвижение товаров для третьих лиц; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]».



Противопоставленный товарный знак «**EcoStep**» [3] является комбинированным и содержит изобразительный элемент в виде композиции из геометрических фигур, под которым размещено слово «EcoStep», выполненное оригинальным шрифтом строчными буквами латинского алфавита, первая буква «Е» и буква «S» - заглавные. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в оранжевом и черном сочетании, в том числе, в отношении услуг 35 класса МКТУ: «продвижение товаров [для третьих лиц]; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]».

Противопоставленный товарный знак «**3 STEP IT**» [15] содержит композицию из цифры «3» и словесного элемента «STEP IT», выполненного стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена, в том числе, в отношении услуг 35 класса МКТУ: «реклама; менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; офисная служба».

Как было отмечено выше, представленные в перечне заявленного обозначения услуги 35 класса МКТУ (агентства по импорту-экспорту; агентства рекламные; демонстрация товаров; исследования в области бизнеса; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; продвижение товаров [для третьих лиц], в том числе оптовая и розничная торговля; реклама; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами] и т.д.) и услуги 35 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрированы товарные знаки [2, 3, 15], являются либо идентичными, либо соотносятся как род/вид, совпадают по назначению, имеют

одинаковый круг потребителей и сходные условия оказания. По указанным причинам сопоставляемые услуги признаны коллегией однородными.

Вместе с тем, сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [2, 3, 15] показал следующее.

С точки зрения фонетики заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак [15] «estep»/«3 STEP IT» имеют разное звучание, обусловленное различным количеством букв/звуков и слогов.

Анализ словарно-справочной литературы показал, что сочетание слов «STEP IT» является устойчивым словосочетанием в английском языке и обозначает «танцевать, идти пешком» (<http://slovari.yandex.ru/>), а слово «estep» является фантазийным, поскольку отсутствует в словарных источниках. Указанное позволяет усмотреть различие семантического восприятия сравниваемых обозначений.

Сопоставляемые слова выполнены буквами одного алфавита (латинского), однако противопоставленный товарный знак имеет дополнительные элементы «3» и «IT», придающие визуальные различия сравниваемым обозначениям. Указанное свидетельствует о различном общем зрительном впечатлении.

Таким образом, различия в звуковом и лексическом восприятии, а также в общем зрительном впечатлении заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [15] обуславливают отсутствие ассоциирования сравниваемых обозначений друг с другом в целом, в связи с чем их следует признать несходными.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [2, 3] показал, что они содержат словесный элемент, имеющий фонетически тождественное буквосочетание «-step».

Вместе с тем, указанное обстоятельство не свидетельствует о сходстве сравниваемых обозначений в целом. Данный вывод обусловлен следующим.

Обозначения «estep» и «EcoStep» не являются лексическими единицами какого-либо языка, однако представляют собой единые слова, имеющие различные звонкие начальные части, которые придают знакам отличное друг от друга звучание и смысловую окраску (части «Eco-» и «-Step» воспроизводят хорошо знакомые

российскому потребителю и часто употребляемые английские лексические единицы: «eco» - [i`kə(ʊ)-, `ɛkə(ʊ)-] в сложных словах имеет значение экологический; «step» - [stɛp] шаг, звук шагов, походка, поступь).

Сравниваемые слова выполнены буквами одного алфавита, однако заявленное обозначение имеет начальную букву «е-», а словесный элемент противопоставленных знаков [2, 3] – буквы «Есо-», визуально различающие сравниваемые обозначения. Кроме того, знак [3] имеет яркую графическую



составляющую и оригинальную стилизацию шрифта (**ecoStep**), что усиливает различия визуального восприятия. Указанное свидетельствует о различном общем зрительном впечатлении, производимом сопоставляемыми обозначениями.

Оценивая изложенное в совокупности, коллегия считает, что заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки [2, 3] не ассоциируются друг с другом в целом, в связи с чем их следует признать несходными.

Таким образом, основание для признания оспариваемого товарного знака несоответствующим требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса может быть снято.

Учитывая изложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу о том, что заявленному обозначению может быть предоставлена правовая охрана в отношении всех товаров и услуг 02, 04, 08, 13-16, 21-24, 26, 29, 31, 34, 37-39, 41, 44, 45 классов МКТУ и части услуг 35 (скорректированный перечень) и 40 классов МКТУ.

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

удовлетворить возражение от 06.05.2014, отменить решение Роспатента от 30.01.2014 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2012716855 в отношении всех товаров 02, 04, 08, 13-16, 21-24, 26, 29, 31, 34, 37-39, 41, 44, 45 классов МКТУ, услуг 35 класса МКТУ: «агентства по импорту-экспорту; агентства по коммерческой информации; агентства рекламные; аренда

площадей для размещения рекламы; демонстрация товаров; изучение рынка; информация деловая; информация и советы коммерческие потребителям; исследования в области бизнеса; исследования в области маркетинга; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации по организации бизнеса; консультации по управлению бизнесом; консультации профессиональные в области бизнеса; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; представление товаров на всех медиа средствах с целью розничной продажи; продажа аукционная; продвижение товаров [для третьих лиц], в том числе оптовая и розничная торговля; прокат рекламных материалов; прокат торговых автоматов; распространение образцов; распространение рекламных материалов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; управление процессами обработки заказов на покупки; услуги манекенщиков для рекламы или продвижения товаров; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; услуги субподрядчика управление [коммерческое]», услуг 40 класса МКТУ: «аппретирование бумаги; аппретирование текстильных изделий; вулканизация [обработка материалов]; выделка шкур; выжимание сока из плодов; вышивание; дезактивация вредных материалов; дезодорация воздуха; дубление; замораживание пищевых продуктов; каландрирование тканей; консервирование пищевых продуктов и напитков; копчение пищевых продуктов; крашение кожи; крашение мехов; крашение обуви; крашение текстильных изделий; крашение тканей; ламинирование; лощение мехов; набивка чучел; обработка бумаги; обработка воды; обработка древесины; обработка киноплёнки; обработка кожи; обработка краёв тканей; обработка мехов; обработка мехов средствами против моли; обработка отходов [переработка]; обработка текстильных изделий

средствами против моли; обработка тканей для придания водоотталкивающих свойств; обработка тканей для придания несминаемости; обработка тканей для придания огнестойкости; обработка тканей, текстильных изделий; обработка чистовая; обработка шерсти; обрамление художественных работ; окраска стекол нанесением поверхностного покрытия; освежение воздуха; отбеливание тканей; очистка воздуха; переделка одежды; переработка мусора и отходов; переработка нефти; печатание рисунков; печатание фотографий; печать офсетная; полиграфия; помол муки; пошив одежды; прокат вязальных машин; прокат генераторов; прокат климатического оборудования; прокат кондиционеров; прокат отопительных приборов дополнительных; проявление фотопленок; работы гончарные; работы монтажно-сборочные по заказу для третьих лиц; работы переплетные; работы стеклодувные; работы шорно-седельные; размалывание; раскрой тканей; распиловка [лесопилки]; рафинирование; рубка и разделка леса; сатинирование мехов; сжигание мусора и отходов; снование [ткачество]; составление фотокомпозиции; стегание материала; строгание [лесопилки]; сукноваление; убой скота; уничтожение мусора и отходов; усадка тканей; услуги зубных техников; услуги криоконсервации; услуги по окрашиванию; услуги по энергопроизводству; услуги портных; фасонирование мехов по заказу; фотогравировка; цветоделение; шелкография; шлифование оптического стекла».