

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
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 12.10.2012 на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 20.06.2012 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2010741187/50, поданное компанией ФБЮЖН ТЕКНИКС КО ЛИМИТЕД, Гонконг (далее — заявитель), при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2010741187/50 с приоритетом от 21.12.2010 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 21 класса МКТУ, указанных в перечне.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявляется словесное обозначение «GoldStar», выполненное стандартным жирным шрифтом буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности принято решение от 20.06.2012 об отказе в государственной регистрации товарного знака (далее – решение Роспатента) в отношении заявленных товаров 21 класса МКТУ. Основанием для принятия решения являлось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 21 класса МКТУ, поскольку заявитель уже является обладателем исключительного права на тождественный товарный знак «GoldStar» по свидетельству №428769 с приоритетом от 19.08.2010, зарегистрированным для тех же товаров [1], и, кроме того, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 21 класса МКТУ на основании пункта 6

статьи 1483 Кодекса. Указанное обосновывается тем, что в отношении данных товаров 21 класса МКТУ заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя другого лица товарными знаками:

- с товарным знаком «GOLD STAR» по свидетельству №302296 с приоритетом от 01.12.2004 в отношении однородных товаров 21 класса МКТУ [2];

- с товарным знаком «GoldStar» по свидетельству №232394 с приоритетом от 16.11.2000 в отношении однородных товаров 21 класса МКТУ [3];

- с товарным знаком «GOLD STAR» по свидетельству №164885 с приоритетом от 01.12.1997 в отношении однородных товаров 21 класса МКТУ [4].

В поступившем в палату по патентным спорам возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель внес изменения в изображение товарного знака «GoldStar» по свидетельству №428769 [1], а именно, изменил цвет с черного на синий;
- внесенные изменения устраняют причины, послужившие единственным основанием для отказа в государственной регистрации товарного знака и позволяют принять решение о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2010741187, в отношении части заявленных товаров 21 класса МКТУ, а именно тех товаров 21 класса МКТУ, которые есть в товарном знаке по свидетельству РФ №428769.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, выразило просьбу об отмене решения Роспатента от 20.06.2012 и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении части заявленных товаров 21 класса МКТУ, а именно «домашняя или кухонная утварь и посуда; необработанное или частично обработанное стекло (за исключением строительного стекла); изделия из стекла, фарфора и фаянса, не относящиеся к другим классам; аквариумы комнатные; бадьи; безделушки китайские из фарфора; блюда; блюда бумажные; блюдца; бокалы; бонбоньерки; бутербродницы; бутылки; бутылки оплетенные; бюсты из фарфора, керамики или стекла; вазы; вазы для обеденного стола; вазы для фруктов; ванночки для птиц; ванны детские переносные; вантузы; вафельницы; ведра для льда; ведра для угля; ведра из тканей; вертела; вешалки для полотенец; вешалки-растяжки для брюк; вешалки-растяжки для одежды; вешалки-растяжки для рубашек; вольеры, клетки для птиц; воронки; выбивалки для ковров; вывески из фарфора или стекла; гасильники

для свечей; горшки для цветов; горшки ночные; горшочки для клея; графинчики [для уксуса, масла]; графины; гребни; гребни для животных; дезодораторы для индивидуального пользования; держатели для мыла; держатели для цветов и растений в цветочных композициях; держатели кисточек для бритья; держатели рулона туалетной бумаги; доски гладильные; доски для резки кухонные; доски для резки хлеба; доски стиральные; дуршлага; дымопоглотители бытовые; емкости бытовые или кухонные; емкости кухонные; емкости стеклянные; емкости стеклянные [для химикатов]; емкости термоизоляционные для напитков; емкости термоизоляционные для пищевых продуктов; емкости шаровидные стеклянные; жаровни; задвижки для крышек кастрюль; изделия бытовые керамические; изделия из майолики; изделия из фарфора, керамики или стекла художественные; кастрюли; кашпо [за исключением бумажных]; кисточки для бритья; клетки для домашних животных; кольца для салфеток; кольца и подставки для салфеток; кольца маркировочные для птиц; копилки неметаллические; корзинки для хлеба; корзины бытовые; кормушки для животных; коробки для печенья; коробки для чая; корыта для стирки; котелки глиняные; котелки солдатские; котлы; кофеварки неэлектрические; кофейники неэлектрические; кофемолки ручные; кремнезем [частично обработанный] [за исключением используемого для строительных целей]; кружки пивные; кружки пивные [с крышкой]; крысоловки; крышки для горшков; крышки для комнатных аквариумов; крышки для масленок; крышки для посуды; крышки для сырниц; кувшины; курильницы для благовоний; ледники портативные неэлектрические; лейки; ловушки для насекомых; ложки для перемешивания [кухонная утварь]; ложки разливальные; лопатки [столовые принадлежности]; лопатки для тортов; лопаточки [кухонная утварь]; масленки; машинки для изготовления лапши [ручные инструменты]; машины и приспособления для полирования бытовые неэлектрические; мельницы для перца ручные; мешки изотермические; мешочки шприцевальные кондитерские; миски; мозаики стеклянные [за исключением строительных]; мыльницы; мышеловки; наборы кухонной посуды; насадки для леек; насадки для наливания; насадки шлангов для орошения, поливки; несессеры для пикников [с набором посуды]; несессеры для туалетных принадлежностей; нити из стекловолокна [за исключением текстильных]; ножи для резки бисквитов [кухонные принадлежности]; ножи для теста; опрыскиватели;

опрыскиватели для цветов и растений; палочки для еды; палочки для коктейлей; перечницы; пластины-сторожа, используемые при кипячении молока; подносы бытовые; подносы бытовые бумажные; подносы вращающиеся [кухонные принадлежности]; подносы для овощей; подносы для чашек, рюмок и т.п.; подогреватели бутылок с сосками для детского питания; подсвечники; подставки для блюд [столовая утварь]; подставки для графинов [за исключением бумажных и столовых]; подставки для меню; подставки для ножей [для сервировки стола]; подставки для утюгов; подставки для яиц; подставки под рашперы; поилки; порошок стеклянный для украшений; посуда глиняная; посуда для варки пищи; посуда для обработки пищевых продуктов под давлением; посуда из окрашенного стекла; посуда столовая [за исключением ножей, вилок и ложек]; посуда фарфоровая; посуда фаянсовая; посуда хрустальная; предметы домашней утвари для косметики; предметы домашней утвари туалетные; прессы гладильные для брюк; приборы для растительного масла и уксуса; приборы для специй; принадлежности для снятия грима [неэлектрические]; приспособления бытовые, содержащие теплообменные текучие среды, для охлаждения пищевых продуктов; приспособления для выдачи туалетной бумаги; приспособления для открывания бутылок; приспособления для собирания крошек; приспособления для сохранения формы галстуков; прищепки; пробки стеклянные; пудреницы; пульверизаторы для духов; пуховки для пудры; пылеуловители неэлектрические; раздатчики мыла; рашперы; решета [бытовые]; рога [для питья]; розетки для подсвечников; ручки круглые из фарфора; салатницы; сахарницы; сбивалки; сбивалки бытовые; сервизы [столовая посуда]; сервизы кофейные; сервизы ликерные; сервизы чайные; сита для золы [бытовые]; ситечки чайные; сифоны для газированной воды; сифоны, пипетки для взятия пробы вина; скалки для теста; скороварки; смесители бытовые; соковыжималки бытовые; солонки; сосуды для питья; сосуды для приготовления льда и напитков со льдом металлические; сосуды охлаждающие; стаканчики бумажные или пластмассовые; стаканы; стаканы для напитков; статуи из фарфора, керамики или стекла; статуэтки из фарфора, керамики или стекла; стекла для окон транспортных средств [полуфабрикаты]; стекло листовое [необработанное]; стекло матовое; стекло с введенными внутрь тонкими электрическими проводниками; стекло эмалевое; стекло, необработанное или частично обработанное [за исключением строительного];

стекловата [за исключением используемой для изоляции]; стекловолокно [за исключением используемого для изоляции или как текстиль]; стекловолокно кварцевое прозрачное нетекстильное; супницы; сушилки для белья; тазы; тарелки; тарелки одноразовые; терки [бытовая утварь]; термосы; террариумы для выращивания растений в комнатных условиях; террариумы комнатные [виварии]; туалеты для домашних животных; урны; устройства аэрозольные [за исключением медицинских]; устройства для орошения ротовой полости; устройства для размалывания; устройства оросительные; утварь бытовая; утварь кухонная; утварь кухонная для приготовления пищи; фильтры бытовые; фильтры для кофе; флаконы; фляги; формы [кухонная утварь]; формы для льда; формы кулинарные; фритюрницы неэлектрические; хлебницы; хлопущики для мух; чайники заварочные; чайники неэлектрические; чашки; чесноковыжималки [кухонная утварь]; чехлы для гладильных досок; шарики для заварки чая; шары стеклянные; шейкеры коктейльные; штопоры; щетки, щеточки для бровей; щеточки для ногтей; яйца подкладные для несущек [искусственные]; ясли для домашнего скота; ящики для выдачи бумажных салфеток, металлические; ящики для мусора».

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, палата по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты (21.12.2010) приоритета заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 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 пунктом 2 статьи 1482 Кодекса свидетельство на товарный знак удостоверяет приоритет товарного знака и исключительное право на товарный знак в отношении товаров, указанных в свидетельстве.

В соответствии с пунктом 14.4.2. Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением, если оно совпадает с ним во всех элементах.

В соответствии с пунктом 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.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями, 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.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2(а) Правил, а именно: 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.

Графическое сходство словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2(б) Правил определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пунктах 14.4.2.2 (в) Правил:

- 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, перечисленные в подпунктах (а) – (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) 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 представляет собой словесное обозначение «GoldStar», выполненное стандартным жирным шрифтом черного цвета буквами латинского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 21 класса МКТУ.

Противопоставленный знак [1] представляет собой словесное обозначение «GoldStar», выполненное стандартным жирным шрифтом буквами латинского алфавита синего цвета. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 07, 11, 21 классов МКТУ.

Противопоставленный знак [2] представляет собой словесное обозначение «GOLD STAR», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 03, 05, 16, 21 классов МКТУ.

Противопоставленный знак [3] представляет собой словесное обозначение «GoldStar», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 02, 03, 04, 08, 16, 18, 20, 21 классов МКТУ.

Противопоставленный знак [4] представляет собой словесное обозначение «GOLD STAR», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 18, 21 классов МКТУ.

Противопоставленные товарные знаки [2-4] представляют собой серию знаков, принадлежащих одному правообладателю.

В ходе сравнительного анализа заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [1] было установлено, что знаки являются фонетически и семантически тождественными, однако наблюдаются различия в графическом исполнении словесных элементов (заявленное обозначение выполнено жирным черным шрифтом, а товарный знак по свидетельству №428796 – жирным синим шрифтом).

Поскольку согласно положениям пункта 14.4.2. Правил тождество знаков предполагает совпадение всех элементов, сопоставляемые знаки являются нетождественными.

Таким образом, заявленное обозначение и товарный знак по свидетельству №428796 в силу графических отличий представляют собой неидентичные объекты, в связи с чем коллегия палаты по патентным спорам не усматривает препятствий для государственной регистрации товарного знака по заявке №2010741187 на имя заявителя в отношении заявленных товаров 21 класса МКТУ.

Однако, анализ заявленного обозначения на соответствие пункту 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки [2-4] содержат семантически и фонетически тождественные словесные: «GoldStar»/ «GOLD STAR».

Графические отличия сопоставляемых обозначений носят второстепенный характер и не оказывают существенного влияния на вывод об их сходстве.

Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленные знаки [2-4] являются сходными.

Относительно однородности товаров 21 класса МКТУ заявленного обозначения и товаров 21 класса МКТУ противопоставленных знаков [2-4] необходимо отметить следующее.

Товары 21 класса МКТУ «устройства для орошения ротовой полости» заявленного обозначения являются однородными товарам 21 класса МКТУ «зубочистки; футляры для зубных щеток» противопоставленного товарного знака [2] и товарам 21 класса МКТУ «зубные щетки» противопоставленного знака [4], поскольку имеют одно назначение, а именно уход за полостью рта.

Остальные заявленные товары 21 класса МКТУ рассматриваемого обозначения не являются однородными товарам 21 класса МКТУ, содержащимся в противопоставленных товарных знаках [2-4], поскольку относятся к разному виду и имеют разное назначение.

Таким образом, однородность части заявленных товаров 21 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, с товарами 21 класса МКТУ, для которых зарегистрированы противопоставленные знаки [2 - 4], и сходство самих обозначений свидетельствует об их сходстве до степени смешения, и,

как следствие, о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Данный вывод заявителем не оспаривался.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 12.10.2012, отменить решение Роспатента от 20.06.2012 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2010741187.