

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №051-ФЗ (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 за № 644/261, вступившими в силу с 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 30.03.2021 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное Обществом с ограниченной ответственностью «АСТЕЙ», Москва (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019761818, при этом установлено следующее.



Комбинированное обозначение  по заявке № 2019761818, поданной 03.12.2019, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 35, 36, 45 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ).

Роспатентом 22.12.2020 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019761818 в отношении части услуг 35 класса МКТУ и всех услуг 36 класса МКТУ.

Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что в отношении другой части услуг 35 класса МКТУ и всех услуг 45 класса МКТУ заявленное обозначение не

может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку сходно до степени смешения с комбинированным товарным

знаком  по свидетельству № 539892 с приоритетом от 17.12.2013 – (1), зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью «АМЕРИКА», г. Воронеж, в отношении однородных услуг 35, 45 классов МКТУ.

В Роспатент 30.03.2021 поступило возражение, основные доводы которого сводятся к следующему.

Заявленное комбинированное обозначение представляет собой сочетание изобразительного элемента, выполненного в виде стилизованного ромба, и расположенного под ним словесного элемента «Astey», выполненного буквами латинского алфавита.

Слово «Astey» может быть прочитано как [АСТЕЙ] либо [АСТЕИ], так как созвучно слову Астея (понятие индийской философии), что на санскрите означает «не присвоение чужого», т.е. не брать того, что тебе не принадлежит (см. информацию на сайте Wikipedia), в связи с чем и который.

Графический дизайн заявленного обозначения также несет определенную смысловую нагрузку, символизирующую остроту и скорость профессиональной реакции заявителя на обращение потребителей к заявленным услугам, которые касаются предоставления юридических услуг, финансового консалтинга, помощи в управлении бизнесом, оценочной деятельности и т.д. Иными словами деятельности по защите интересов клиентов от нарушения третьими лицами их прав и законных интересов, что соответствует философии Астея.

Заявитель с 2019 года является правообладателем доменного имени astey.law, на котором размещен веб-сайт www.astey.law, где указана полная информация о предоставляемых заявителем услугах.

Противопоставленный товарный знак (2) является комбинированным и согласно описанию, указанному правообладателем в заявке №2013743720, включает словесный элемент «Estei», выполненный буквами латинского алфавита, и изобразительный

элемент в виде двух волнистых линий, расположенных над второй буквой «е». В описании также указано, что слово Estei имеет смысловое значение в нескольких языках. Так, в переводе с финского языка означает «столкновение с препятствием», а в переводе с румынского языка означает «является», при этом слово Estei звучит как [ЭСТЭЙ] с ударением на первый слог.

Анализ сравниваемых словесных элементов показал, что их первые звуки [А] и [Э], четвертые звуки [Е] и [Э] и пятые звуки разные [И] / [Й] – разные. Ударение падает на разные слоги: в заявленном обозначении на второй слог, в противопоставленном знаке на первый слог.

Смысловая нагрузка в сравниваемых обозначениях также различна, в связи с указанными выше семантическими значениями сравниваемых слов.

Сравниваемые обозначения не являются сходными по графическому признаку, поскольку содержат разные изобразительные элементы, словесные элементы выполнены разными шрифтовыми единицами.

Таким образом, сходство до степени смешения отсутствует, соответственно, вероятность смешения знаков в отношении однородных услуг 35 и 45 классов МКТУ низкая.

При этом, заявитель просил учесть, что при проверке информации в поисковых системах по ключевому слову «estei» на одноименном сайте www.estei.ru г. Воронежа, где находится правообладатель противопоставленного знака, предлагаются услуги по дизайну интерьера, в связи с чем потребителю не известен данный товарный знак в отношении услуг 35 и 45 классов МКТУ. Каких-либо других сайтов со словом estei, предлагающих услуги 35 и 45 классов МКТУ, в поисковых системах заявителем не обнаружено.

С учетом изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента от 22.12.2020 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2019761818 в отношении всех заявленных услуг.

По результатам рассмотрения настоящего возражения Роспатентом было принято решение от 31.05.2021 «отказать в удовлетворении возражения, поступившего 30.03.2021, оставить в силе решение Роспатента от 22.12.2020». Не согласившись с

этим решением, заявитель обратился в Суд по интеллектуальным правам (далее - Суд).

В решении Суда от 24.01.2022 по делу № СИП-978/2021 отмечено, что в материалы судебного дела заявителем было представлено письмо-согласие от правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству №539892 (1).

По указанным причинам Суд по интеллектуальным правам отменил решение Роспатента от 31.05.2021 и обязал Роспатент повторно рассмотреть возражение, поступившее 30.03.2021, поданное компанией ООО «Альянс», на решение Роспатента от 22.12.2020.

В соответствии с решением Суда по интеллектуальным правам от 24.01.2022 по делу № СИП-978/2021 возражение рассмотрено повторно.

Изучив материалы дела, и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (03.12.2019) поступления заявки № 2019761818 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя вышеуказанный 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 за № 38572, введенные в действие 31.08.2015 (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, 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 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.

В соответствии с положениями пункта 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, 43 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).



Заявленное обозначение по заявке № 2019761818 представляет собой комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «ASTEY», выполненный буквами латинского алфавита, оригинальным шрифтом, и изобразительный элемент в виде геометрической фигуры.

Правовая охрана испрашивается в отношении услуг 35, 36, 45 классов МКТУ.

Согласно заключению по результатам экспертизы, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении части услуг 35 класса МКТУ и всех услуг 45 класса МКТУ, поскольку сходно до степени смешения с

товарным знаком  по свидетельству № 539892 – (1).

Правовая охрана противопоставленному знаку предоставлена в отношении услуг 35, 45 классов МКТУ.

Исходя из решения Суда по интеллектуальным правам от 24.01.2022 по делу №СИП-978/2021 заявитель не оспаривает законность противопоставления Роспатентом указанного выше товарного знака (1), вместе с тем, просит учесть, что им было получено письмо-согласие от правообладателя данного товарного знака, в связи с чем, заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для части услуг 35 и всех услуг 45 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

В подтверждение изложенного заявителем был представлен оригинал письма-согласия, предоставленного правообладателем противопоставленного товарного знака (1) – [1].

Исходя из представленного письма-согласия правообладатель противопоставленного товарного знака (1) дает согласие на регистрацию товарного

знака  по рассматриваемой заявке на имя заявителя в отношении всех заявленных услуг 35, 45 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Правовая норма пункта 6 статьи 1483 Кодекса предусматривает возможность регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака с согласия правообладателя более ранних знаков.

С учетом того, что заявленное обозначение и противопоставленный знак (1) являются не тождественными, а сходными до степени смешения, коллегия принимает во внимание представленное письмо-согласие, которое устраняет

причину для отказа в регистрации товарного знака по заявке №2019761818 в отношении заявленных услуг 35, 45 классов МКТУ, и, следовательно, основания для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса отсутствуют.

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

удовлетворить возражение, поступившее 30.03.2021, изменить решение Роспатента от 22.12.2020 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2019761818.