

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (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 №644/261, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 25.04.2023 возражение, поданное ООО «Комтрансхолдинг», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2021769735, при этом установила следующее.

Обозначение «SHTURMAN» по заявке №2021769735 с приоритетом от 25.10.2021 подано на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 06, 07, 09, 12, 17 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 31.01.2023 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2021769735 в отношении всех заявленных товаров 06, 17 классов МКТУ. В отношении товаров 07, 09, 12 классов МКТУ в государственной регистрации товарного знака было отказано. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для товаров 07, 09, 12 классов МКТУ на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение обосновывается тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с:

- товарным знаком «STURMAN» (1), зарегистрированным на ЗАО фирма "ТИМЭКС", 107076, Москва, ул. Короленко, д. 1, корп. 8 (св-во №0190013 с приоритетом от 01.12.1999, срок действия регистрации продлен до 01.12.2029) для однородных товаров 07, 09 классов МКТУ;

- товарным знаком «ШТУРМАН STURMAN» (2), зарегистрированным на ЗАО "ШТУРМАН ВМ", 103030, Москва, ул.Новослободская, 31, стр.2 (св-во №0268240 с приоритетом 18.04.2003, срок действия регистрации продлен до 18.04.2023) для однородных товаров 09 класса МКТУ;

- товарным знаком «ШТУРМАН STURMAN» (3), зарегистрированным на АО "ШТУРМАН", 125040, Москва, Ленинградский пр-кт, д. 1/1, подвал, пом. 5, комн. 8 (св-во №0440684 с приоритетом 05.11.2009, срок действия регистрации продлен до 05.11.2029) для однородных товаров 09 класса МКТУ;

- товарным знаком «SHTURMAN» (4), зарегистрированным на Масловского В.И., 675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Чайковского, 2/2 (св-во №0796228 с приоритетом 29.04.2020) для однородных товаров 12 класса МКТУ;

- товарным знаком «STUURMAN» (5), зарегистрированным на Литоренко А.Е., 656058, г. Барнаул, Северный Власихинский пр-д, д. 66, кв. 107 (св-во №0899358 с приоритетом 28.05.2021) для однородных товаров 07, 09 классов МКТУ.

В поступившем возражении, а также в дополнениях к нему, заявителем было указано следующее:

- заявитель не оспаривает сходство заявленного обозначения и противопоставленных ему товарных знаков;

- заявитель просит сократить заявленный перечень товаров 07 класса МКТУ до позиций «подшипники антифрикционные для машин; подшипники роликовые; подшипники самосмазывающиеся; подшипники трансмиссионных валов; подшипники шариковые; ступичные подшипники; фильтры для очистки охлаждающего воздуха в двигателях; штанги реактивные»;

- при этом указанные товары 07 класса МКТУ относятся к элементам устройств и машин производственного назначения, изготовление которых является сложным отдельным производством;

- товары 07 класса МКТУ, указанные в перечне противопоставленного товарного знака (1), являются товарами бытового назначения, дорогостоящими, поэтому потребитель внимательно относится к выбору производителя товара;

- таким образом, сопоставляемые товары не являются однородными, так как имеют разный круг потребителей, разные потребительские свойства и функциональное назначение, не являются взаимодополняемыми и взаимозаменяемыми;

- товары 12 класса МКТУ противопоставленного товарного знака (4) относятся к водному транспорту и средствам для рыбной ловли, в то время как заявленные товары 12 класса МКТУ относятся к деталям автомобильного транспорта, в этой связи сравниваемые товары не могут быть отнесены к одному виду товаров, поскольку имеют разные потребительские свойства и функциональное назначение - одни являются целым устройством, другие являются частью механизма, имеют разный круг потребителей и не могут приводить к введению в заблуждение относительно производителя;

- ввиду того, что перечень товаров 07 класса МКТУ (5) содержит в себе позиции, относящиеся к сельскохозяйственной технике и ее частям, они никоим образом не могут быть признаны однородными с заявленными товарами 07 класса МКТУ, поскольку имеют разный круг потребителей, отличаются потребительскими свойствами, функциональным назначением, при этом сравниваемые товары не являются взаимодополняемыми и взаимозаменяемыми;

- заявитель выразил просьбу о сокращении заявленного перечня товаров 12 класса МКТУ (приложение к протоколу от 27.07.2023).

С учетом изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2021769735 в отношении товаров 06 класса МКТУ, товаров 07 класса МКТУ «подшипники антифрикционные

для машин; подшипники роликовые; подшипники самосмазывающиеся; подшипники трансмиссионных валов; подшипники шариковые; ступичные подшипники; фильтры для очистки охлаждающего воздуха в двигателях; штанги реактивные», товаров 12 класса МКТУ «амортизаторы для автомобилей; амортизаторы подвесок для автомобилей; валы трансмиссионные для автомобилей; диски тормозные для автомобилей; колодки тормозные для автомобилей; коробки передач для наземных транспортных средств; оси для автомобилей; рессоры подвесок для автомобилей; ступицы колес транспортных средств; тормоза для транспортных средств; торсионы для транспортных средств; шасси автомобилей», товаров 17 класса МКТУ.

Возражение было рассмотрено на заседании коллегии от 19.10.2023 и по результатам рассмотрения возражения Роспатентом было принято решение от 30.10.2023 об отказе в удовлетворении возражения, поступившего 25.04.2023 и оставлении в силе решение Роспатента от 31.01.2023.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 08.08.2024 по делу №СИП-106/2024 признано недействительным решение Роспатента от 30.10.2023 об отказе в удовлетворении возражения, поступившего 25.04.2023, оставлении в силе решение Роспатента от 31.01.2023, а также суд обязал Федеральную службу по интеллектуальной собственности повторно рассмотреть возражение, поступившее 25.04.2023.

В решении Суда по интеллектуальным правам указано, что заявитель по заявке №2021769735 предоставил от правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству №899358 согласие на регистрацию и использование заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 7 класса МКТУ, а именно «барабаны [детали машин], наконечники рулевых тяг [детали машин или двигателей]; оси машин; подвески [детали машин], подшипники роликовые; подшипники шариковые; пружины [детали машин]; ступичные подшипники; штанги реактивные».

При этом заявитель указал на готовность скорректировать перечень товаров, для которых испрашивает регистрацию заявленного товарного знака, сократив его до указанных выше товаров 7 класса МКТУ.

Вышеуказанное послужило основанием для повторного рассмотрения возражения.

Заявителем к материалам дела был приобщен оригинал соглашения о сосуществовании от правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству №899358 [1] и представлено ходатайство о сокращении перечня заявленных товаров и регистрации заявленного обозначения по заявке №2021769735 только в отношении товаров 07 класса МКТУ «барабаны [детали машин], наконечники рулевых тяг [детали машин или двигателей]; оси машин; подвески [детали машин], подшипники роликовые; подшипники шариковые; пружины [детали машин]; ступичные подшипники; штанги реактивные».

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия считает доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты приоритета (25.10.2021) заявки №2021769735 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше 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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный №38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями подпункта 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 отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Согласно пункту 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.

Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42 – 44 Правил.

Согласно пункту 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: 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;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: 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.

Согласно пункту 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).

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2021769735 заявлено словесное обозначение «SHTURMAN», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

В рамках несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса экспертизой были противопоставлены следующие товарные

знаки «» (1), «» (2), «» (3), «» (4), «STUURMAN» (5) по свидетельствам

№№190013, 268240, 440684, 796228, 899358. С учетом ограниченного заявителем перечня товаров, противопоставленные товарные знаки (1-3) были сняты коллегией в качестве противопоставлений, что отражено в решении Суда по интеллектуальным правам.

Вместе с тем Суд по интеллектуальным правам соглашается с выводами Роспатента относительно возможности смешения заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков (4, 5) ввиду сходства сравниваемых обозначений и однородности товаров, для которых испрашивается правовая охрана и в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки.

При повторном рассмотрении возражения заявителем был скорректирован перечень товаров, для которых испрашивается регистрация заявленного товарного знака, сокращен до товаров 07 класса МКТУ «барабаны [детали машин], наконечники рулевых тяг [детали машин или двигателей]; оси машин; подвески

[детали машин], подшипники роликовые; подшипники шариковые; пружины [детали машин]; ступичные подшипники; штанги реактивные».

Ввиду того, что правовая охрана товарного знака (4) предоставлена в отношении товаров 12 класса МКТУ, являющихся транспортными средствами и их частями, средствами плавучими различного назначения, товаров 28 классов МКТУ, относящихся к рыболовным принадлежностям, к инвентарю спортивному для водных видов спорта, которые не являются однородными указанным выше испрашиваемым товарам 07 класса МКТУ, поскольку они имеют разное назначение и круг потребителя, данное противопоставление (4) может быть снято в рамках оценки соответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В отношении противопоставленного товарного знака (5) заявителем представлено соглашение о сосуществовании [1], в котором правообладатель указанного товарного знака дает свое безотзывное согласие на регистрацию и использование на территории Российской Федерации товарного знака «SHTURMAN» по заявке №2021769735 в отношении товаров 07 класса МКТУ «барабаны [детали машин], наконечники рулевых тяг [детали машин или двигателей]; оси машин; подвески [детали машин], подшипники роликовые; подшипники шариковые; пружины [детали машин]; ступичные подшипники; штанги реактивные».

Исходя из приведенных в абзаце 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса положений, регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленными товарными знаками, допускается при наличии согласия их правообладателя в том случае, если не способна ввести потребителя в заблуждение. В этой связи необходимо отметить следующее.

Исходя из требований, предусмотренных законодательством, при рассмотрении вопроса регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака с согласия правообладателя противопоставленного товарного знака следует учитывать, что вероятность возникновения смешения заявленного обозначения и

противопоставленного товарного знака существенно возрастает, в частности, в случае, если:

1. заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак имеют степень сходства, приближенную к тождеству;
2. противопоставленный товарный знак широко известен среди потенциальных потребителей товара и ассоциируется с конкретным производителем;
3. противопоставленный товарный знак является коллективным товарным знаком.

Так, заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак (5) не тождественны, имеют отдельные фонетические отличия, при этом противопоставленный товарный знак не является коллективным товарным знаком.

Таким образом, наличие письма-согласия [1] от правообладателя противопоставленного товарного знака (5), возможность предоставления которого предусмотрена положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, при отсутствии введения потребителя в заблуждение, позволяет снять указанное противопоставление и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2021769735 в качестве товарного знака в отношении испрашиваемых товаров 07 класса МКТУ «барабаны [детали машин], наконечники рулевых тяг [детали машин или двигателей]; оси машин; подвески [детали машин], подшипники роликовые; подшипники шариковые; пружины [детали машин]; ступичные подшипники; штанги реактивные».

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 25.04.2023, изменить решение Роспатента от 31.01.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2021769735.