

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 возражение от 20.01.2015, поданное Интернэшнл Трак Интеллекшал Проперти Компани, ЛЛК (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2013703022, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2013703022 с приоритетом от 04.02.2013 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 12 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ).

В качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «WorkStar», выполненное буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Роспатентом 06.11.2014 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2013703022 в отношении заявленных товаров 12 класса МКТУ, мотивированное в заключении по результатам экспертизы его несоответствием требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарными знаками «STARWORKS» по свидетельствам №№ 237263, 382357, ранее зарегистрированными на имя иного лица в отношении однородных товаров 12 класса МКТУ.

В возражении от 20.01.2015 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- от правообладателя противопоставленных знаков предоставлено письмо-согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении заявленных товаров 12 класса МКТУ;

- заявитель просит учесть предоставленное письмо-согласие и снять в качестве противопоставлений товарные знаки по свидетельствам №№237263, 382357.

Учитывая изложенное, заявитель просит вынести решение о регистрации заявленного обозначения «WorkStar» в качестве товарного знака в отношении товаров 12 класса МКТУ «автомашины, включая грузовики, их части и принадлежности, включенные в класс 12».

К возражению приложен оригинал письма-согласия.

Изучив материалы дела, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (04.02.2013) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше 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, вступившие в силу 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 указанными товарными знаками, допускается лишь с согласия правообладателя.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил 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), смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2 Правил.

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.

В качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «WorkStar», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Обозначение заявлено в черно-белом цветовом сочетании. Правовая охрана товарного знака испрашивается в отношении товаров 12 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №237263 представляет собой словесное обозначение «STARWORKS», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров, в частности, 12 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №382357 является комбинированным, состоящим из изобразительного элемента в виде звезды, выполненной между словами «STAR» и «WORKS». Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров, в частности, 12 класса МКТУ.

Анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков показал следующее.

Сравниваемые словесные элементы «WorkStar», «STARWORKS» и «STARWORKS» следует признать фонетически сходными, поскольку имеет место одинаковое количество гласных и сходное количество согласных букв. При этом сравниваемые словесные элементы состоят из двух слогов.

Графически заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки являются сходными, так как их словесные элементы «WorkStar» и «STARWORKS» выполнены буквами одного алфавита (латинского) стандартным шрифтом.

Анализ семантического сходства сравниваемых обозначений показал следующее.

Лексические единицы «WorkStar» и «STARWORKS» отсутствуют в словарях. Вместе с тем, составляющие их части «STAR» и «WORK» (слово «WORKS» - множественное число от слова «WORK»), в переводе с английского языка означают «звезда» и «работа», соответственно (смотри www.yandex.slovari.ru), что сближает сравниваемые знаки по смысловому признаку.

Таким образом, заявленное обозначение следует признать сходным с противопоставленными товарными знаками по свидетельствам №№237263, 382357. Вывод о сходстве сравниваемых обозначений заявителем в возражении не оспаривается.

Товары 12 класса МКТУ, приведенные в перечне заявленного обозначения по заявке №2013703022, являются однородными товарам 12 класса МКТУ, указанным в противопоставленных товарных знаках по свидетельствам №№237263, 382357, поскольку данные товары относятся к одной родовой группе товаров «транспортные средства, их части и принадлежности, включенные в 12 класс».

Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров 12 класса МКТУ. В этой связи выводы, изложенные в решении Роспатента от 06.11.2014, являются правомерными.

Вместе с тем, коллегией приняты во внимание обстоятельства, которые не могли быть учтены при проведении экспертизы. А именно, правообладатель

противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №№237263, 382357 предоставил безотзывное письменное согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 12 класса МКТУ.

Таким образом, поскольку сравниваемые знаки не являются тождественными, коллегия принимает во внимание предоставленное правообладателем противопоставленных товарных знаков предусмотренное пунктом 6 статьи 1483 Кодекса согласие, в связи с чем заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для всех товаров 12 класса МКТУ.

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

удовлетворить возражение от 20.01.2015, отменить решение Роспатента от 06.11.2014 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2013703022.