

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, рассмотрела возражение от 07.08.2014, поданное Осотспа Ко., Лтд., Таиланд (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2012702256 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны товарному знаку с приоритетом от 31.01.2012 по указанной заявке испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 32 класса МКТУ, указанных в перечне.

Согласно материалам заявки на регистрацию в качестве товарного знака



заявлено комбинированное обозначение . Словесные элементы «М-150»; «STORM» (транслитерация - СТОРМ) выполнены оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Изобразительная часть представляет собой стилизованное изображение звезды на фоне серии волнообразных линий, в которую вписана оригинальная графическая фигура. В переводе с английского языка на русский язык словесный элемент «STORM» означает – буря, гроза.

Решение Роспатента от 05.11.2013 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2012702256 было принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому установлено следующее:

- в отношении заявленных товаров 32 класса МКТУ заявителю отказано в регистрации товарного знака ввиду несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса;

- заявленное обозначение [1] сходно до степени смешения со словесным товарным

знаком **STORM** по свидетельству № 234644, приоритет от 14.12.2000 [2], с



комбинированным товарным знаком по свидетельству № 317548, приоритет от 30.06.2005 [3], правовая охрана которым предоставлена ранее на имя ООО Автотранспортное предприятие «Бытовик», Московская обл., пос. Малаховка, в отношении товаров 32 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 32 класса МКТУ;

- при определении сходства заявленного обозначения [1] и противопоставленных товарных знаков [2,3] экспертизой принято во внимание фонетическое и семантическое тождество словесных элементов «STORM»;

- семантическое тождество определено по подобию заложенных понятий и совпадению одного из элементов обозначения, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение;

- фонетическое тождество определено по следующим признакам: наличие близких и совпадающих звуков, близость звуков, наличие совпадающих слогов и их расположение, число слогов, место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений и т.д.

В палату по патентным спорам поступило возражение от 07.08.2014, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 05.11.2013. Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявленное обозначение [1] не является сходным до степени смешения с противопоставленными товарными знаками [2,3] по фонетическому и визуальному признакам;

- фонетические различия сравниваемых обозначений заключаются в том, что в заявленном обозначении [1] словесный элемент «М-150 STORM» произносится как

«М-150 СТОРМ», в то время как словесные элементы противопоставленных товарных знаков [2,3] имеют произношение: «СТОРМ СТОРМ» [3] и «СТОРМ» [2];

- элемент «М-150», присутствующий в начальной части словесного элемента заявленного обозначения [1], охраняется должным образом в составе комбинированного товарного знака по свидетельству № 370971 (приоритет от 23.07.2007), право на который принадлежит заявителю;

- изобразительные элементы заявленного обозначения [1] представляют собой стилизованное изображение звезды на фоне серии волнообразных линий, в которую вписана оригинальная графическая фигура;

- противопоставленный товарный знак [3] включает квадрат розового цвета, в который вписан словесный элемент «STORM СТОРМ», выполненный буквами латинского и русского алфавитов, противопоставленный товарный знак [2] является словесным, выполнен стандартным шрифтом буквами латинского алфавита;

- визуально заявленное обозначение [1] и противопоставленные товарные знаки [2,3] различны благодаря сложному композиционному построению заявленного обозначения [1];

- опасности реального смешения сравниваемых обозначений [1] и [2,3] не существует ввиду того, что противопоставленные товарные знаки [2,3] не используются на территории Российской Федерации правообладателем.

На основании изложенного в возражении выражена просьба об отмене решения Роспатента от 05.11.2013 и регистрации товарного знака по заявке № 2012702256 в отношении всего заявленного перечня товаров 32 класса МКТУ.

На заседании коллегии, состоявшемся 17.03.2015, заявителем были приобщены к материалам дела копия решения Суда по интеллектуальным правам по делу № СИП-821/2014 в части досрочного прекращения правовой охраны противопоставленных товарных знаков [2,3] в отношении всех товаров 32 класса МКТУ, а также сведения о публикациях на сайте <http://www1.fips.ru>.

Изучив материалы дела, заслушав присутствующих при рассмотрении возражения от 07.08.2014, палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (31.01.2012) подачи заявки № 2012702256 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. № 4322, и введенные в действие 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.

Согласно требованиям пункта 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.

В соответствии с требованиями пункта 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются:

- с комбинированными обозначениями;
- с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пункте 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) настоящего 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 принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки. При установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Заявленное обозначение по заявке № 2012702256 представляет собой



комбинированное обозначение [1]. Изобразительный элемент в виде прямоугольника вытянут в вертикальном направлении, и по его полю проходят волнообразные линии сверху вниз. В верхней части прямоугольника выполнен изобразительный элемент в виде шестиконечной фигуры, в центре которой размещена буква «М». В нижней части прямоугольника расположены: буквенный элемент «М-150», исполненный оригинальным шрифтом, а под ним – словесный элемент «STORM», выполненный заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Регистрация комбинированного обозначения в качестве товарного знака испрашивается в отношении товаров 32 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

STORM

Противопоставленный товарный знак [2] по свидетельству № 234644 с приоритетом от 14.12.2000 является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарного знака [2] действовала на территории Российской Федерации в отношении товаров 32 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.



Противопоставленный товарный знак [3] по свидетельству № 317548 с приоритетом от 30.06.2005 является комбинированным. Словесные элементы «STORM», «СТОРМ» выполнены оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского и русского алфавитов соответственно в две строки. Правовая охрана товарного знака [2] действовала на территории Российской Федерации в

отношении товаров 32 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства, в розово-зеленом цветовом сочетании.

Анализ заявленного обозначения [1] и противопоставленных товарных знаков [2,3] на тождество и сходство показал следующее.

Сравнительный анализ заявленного обозначения [1] и противопоставленных товарных знаков [2,3] показал, что в их состав входят фонетически и семантически тождественный словесный элемент «STORM» [1,2,3]. В переводе с английского языка на русский язык словесный элемент «STORM» означает: шторм, гроза, ураган, вихрь (см. <http://yandex.ru/search>). Выполнение указанного словесного элемента заглавными буквами латинского алфавита усиливает сходство.

Высокая степень сходства словесных элементов, выполняющих важную роль в сравниваемых обозначениях, обуславливает вывод о сходстве сравниваемых обозначений [1] и [2,3] в целом, несмотря на имеющиеся отличия. Таким образом, данные обозначения ассоциируются друг с другом в целом, т.е. являются сходными.

В отношении однородности сравниваемых товаров 32 класса МКТУ коллегия палаты по патентным спорам отмечает следующее.

Товары 32 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака, являются однородными по отношению к товарам 32 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков [2,3]. Сравнимые товары 32 класса МКТУ относятся к напиткам безалкогольным, могут быть изготовлены из одинаковых материалов, а также имеют один круг потребителей (любители безалкогольной продукции), продаются оптом и в розницу, являются товарами широкого потребления, опасность смешения которых достаточно высока. Однородность сравниваемых товаров 32 класса МКТУ в материалах возражения от 07.08.2014 заявителем не оспаривается.

Учитывая изложенное, заявленное обозначение [1] и противопоставленные товарные знаки [2,3] являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров 32 класса МКТУ.

Следовательно, вывод, указанный в заключении по результатам экспертизы, о несоответствии заявленного обозначения [1] в отношении товаров 32 класса МКТУ требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса является правомерным.

Вместе с тем, при анализе материалов дела коллегией палаты по патентным спорам были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке решения Роспатента и являются основанием для удовлетворения возражения от 07.08.2014.

На заседании коллегии заявителем были приобщены к материалам дела сведения о том, что противопоставленные товарные знаки [2,3] в настоящее время не используются на территории Российской Федерации. В связи с чем, заявителем было подано в Суд по интеллектуальным правам заявление о досрочном прекращении правовой охраны противопоставленных товарных знаков [2,3] в связи с их неиспользованием на территории Российской Федерации. На основании решения Суда по интеллектуальным правам по делу № СИП-821/2014 правовая охрана противопоставленных товарных знаков [2,3] досрочно прекращена полностью, о чем сделана соответствующая запись в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания.

Следовательно, противопоставленные товарные знаки [2,3] больше не являются препятствием для государственной регистрации заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака в отношении товаров 32 класса МКТУ.

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

удовлетворить возражение от 07.08.2014, отменить решение Роспатента от 05.11.2013 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2012702256.