

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 12.03.2015 (далее – Роспатент), поданное Маслаковым Игорем Борисовичем, г. Новосибирск (далее – заявитель) на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2013719347, при этом установила следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2013719347 с приоритетом от 03.06.2013 на имя заявителя подано комбинированное обозначение



«». Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Роспатентом 17.12.2014 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для всех услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне заявки, на основании пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени

STERN

смешения товарным знаком « » (свидетельство №450449 с приоритетом от 30.07.2010), зарегистрированным ранее на имя МАТРИЗЕ Ханделс-ГмбХ, Фердинандштрассе, 25-27, Д20095, Гамбург, Германия, в том числе, в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ.

В поступившем 12.03.2015 возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявитель сократил перечень услуг, приведенный в заявке, и испрашивает предоставление правовой охраны заявленному обозначению в отношении следующего перечня услуг 35 класса МКТУ: «услуги розничной продажи, осуществляемые магазинами, представляющими широкий ассортимент одежды, обуви и аксессуаров»;

- услуги 35 класса МКТУ уточненного перечня не являются однородными услугами, приведенным в перечне 35 класса МКТУ противопоставленного товарного знака по свидетельству №450449, поскольку относятся к разному виду услуг, имеют разные условия оказания;

- заявителем в Суд по интеллектуальным правам подано исковое заявление о досрочном прекращении противопоставленного товарного знака по свидетельству №450449.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 17.12.2014 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2013719347 в отношении уточненного перечня услуг 35 класса МКТУ.

Изучив материалы дела, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (03.06.2013) поступления заявки №2013719347 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя вышеуказанный Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания,

утвержденные Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 № 4322 (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 каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается только с согласия правообладателя.

В соответствии с пунктом 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 положениями пункта 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями; с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2., 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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 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 комбинированное обозначение



«**STERN**» в виде словесного элемента «STERN», выполненного стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, где от буквы «S» в разные стороны отходят линии в виде лучей. Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в отношении уточненного перечня услуг 35 класса МКТУ: «услуги розничной продажи, осуществляемые магазинами, представляющими широкий ассортимент одежды, обуви и аксессуаров».

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №450449 [1] представляет собой словесное обозначение «STERN», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в том числе, в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

При сравнительном анализе заявленного обозначения с противопоставленным товарным знаком [1] установлено, что они являются фонетически тождественными.

Согласно словарно-справочным источникам информации (см. Яндекс. Словари, www.dic.academic.ru) слово «stern» в переводе с немецкого на русский язык означает - «звезда», что обуславливает вывод семантическом тождестве сопоставляемых обозначений.

Что касается графического признака сходства, то исполнение сравниваемых словесных элементов буквами латинского алфавита обуславливает вывод о визуальном сходстве заявленного обозначения с противопоставленным товарным знаком [1].

Таким образом, фонетическое, семантическое тождество и графическое сходство словесного элемента «STERN» обуславливает ассоциирование знаков в целом.

Сравнение перечней услуг 35 класса МКТУ с целью определения их однородности показало следующее.

Заявитель ограничил заявленный перечень услуг 37 класса МКТУ услугами: «услуги розничной продажи, осуществляемые магазинами, представляющими широкий ассортимент одежды, обуви и аксессуаров», которые не являются однородными услугам 35 класса МКТУ «реклама; менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; офисная служба», в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак [1], поскольку они относятся к разному виду, имеют разное назначение и разные условия оказания. В связи с этим, отсутствует опасность смешения в гражданском обороте сравниваемых обозначений при использовании их разными лицами.

Таким образом, противопоставленный товарный знак [1] не является препятствием для регистрации заявленного обозначения в отношении уточненного перечня услуг 35 класса МКТУ.

Относительно ходатайства заявителя о переносе даты заседания коллегии на более поздний срок в связи с тем, что им было подано исковое заявление в Суд по интеллектуальным правам о досрочном прекращении правовой охраны противопоставленного товарного знака по свидетельству №450449, необходимо отметить следующее.

На заседании коллегии, состоявшемся 28.04.2016, коллегией было отказано в удовлетворении данного ходатайства ввиду нижеследующего.

Вероятность наступления каких-либо событий не может являться причиной переноса рассмотрения дел в административном (упрощенном) порядке, в котором осуществляет свою деятельность федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности. Кроме того, судебный процесс может иметь длительный характер, и неясно, какое решение будет принято по результатам рассмотрения данного дела и будет ли оно обжаловано.

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

удовлетворить возражение, поступившее 12.03.2015, отменить решение Роспатента от 17.12.2014 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2013719347.