

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 26.04.2017 возражение, поданное ООО «Стронг», ст. Отрадная (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2014732753, при этом установила следующее.



Комбинированное обозначение «» по заявке №2014732753, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 26.09.2014, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров и услуг 10, 11, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 08.07.2016 было принято решение о государственной регистрации товарного знака в отношении части заявленных товаров 10, 11, 18, 24 классов МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не соответствует требованиям пунктов 1, 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к следующему:

- словесные элементы «mattress production» (в переводе с английского языка означает «производство матрасов», см. Интернет. Яндекс. Словари) для части товаров, имеющих отношение к матрасам и их изготовлению, являются неохранными, поскольку указывают на вид и назначение товаров;

- для другой части товаров (например, аппаратура и инструменты хирургические, нагреватели для ванн, шкафы-ледники, трости, дюбели неметаллические, карнизы для занавесей, табуреты, бадьи, ведра, одежда) заявленное обозначение будет вводить потребителей в заблуждение относительно вида товара и его назначения;

- заявленное обозначение сходно до степени смешения со следующими товарными знаками, ранее зарегистрированными в отношении однородных товаров и услуг на имя иных лиц и имеющими более ранние приоритеты:



товарным знаком «  » [1] (свидетельство №539485 с приоритетом от 29.04.2013), зарегистрированным в отношении однородных товаров 16 класса МКТУ на имя ООО «Компания Эдустронг», 107553, Москва, ул. Б. Черкизовская, 30А, стр. 1;

товарным знаком «*Strong*» [2] (свидетельство №508747 с приоритетом от 24.10.2011), зарегистрированным в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ на имя ЗАО «Ассоциация делового сотрудничества ветеранов Афганистана «МИР», 140002, Московская обл., г. Люберцы, Октябрьский пр-кт, д. 112;

товарным знаком «**СТРОНГ**» [3] (свидетельство №455127 с приоритетом от 09.12.2010), зарегистрированным в отношении однородных товаров 24 класса МКТУ на имя ООО «РОСАС», 141280, Московская обл., Фабричный пр-д, 1;



товарным знаком «  » [4] (свидетельство №469758 с приоритетом от 07.06.2010), зарегистрированным в отношении однородных товаров 16, 21, 35 классов МКТУ на имя Леонтьевой Натальи Ивановны, 614000, г. Пермь, ул. Крисанова, 6, кв. 1;



товарным знаком «  » [5] (свидетельство №435563 с приоритетом от 05.12.2008), зарегистрированным в отношении однородных товаров и услуг 20, 35

классов МКТУ на имя ООО «Стронг Инструмент», 109651, Москва, ул. Измайловская, д. 2Б, стр. 1;

товарными знаками «» [6] (международная регистрация №879264 с

конвенционным приоритетом от 11.08.2005) и « PEUTEREY» [7] (международная регистрация №850742 с конвенционным приоритетом от 11.11.2004), правовая охрана которым на территории Российской Федерации предоставлена для однородных товаров 25 класса МКТУ на имя G&P Net S.r.l., Via Provinciale del Biagioni, 55 I-55011 Altopascio (LU) (IT);

- противопоставление товарного знака по свидетельству №455127 снято в отношении части товаров 24 класса МКТУ «белье из узорчатого полотна; белье постельное; материалы для обивки мебели текстильные; наволочки; наматрасники; одеяла; покрывала постельные; покрытия для мебели пластмассовые; принадлежности постельные; простыни; пуховики [одеяла пуховые]; тик [полотно матрацное]; чехлы для диванных подушек; чехлы для мебели; чехлы для подушек» в связи с наличием письма-согласия от правообладателя указанного товарного знака для этой части товаров;

- обозначения по заявкам №2013736181, №2013735639 сняты с противопоставления, поскольку по ним приняты решения о регистрации товарных знаков по свидетельствам №579517 и №579518 в отношении неоднородных товаров 11 класса МКТУ.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к тому, что решением от 07.04.2017 по делу №СИП-33/2017 Суд по интеллектуальным правам досрочно прекратил правовую охрану противопоставленного товарного знака по свидетельству №435463 [5] в отношении следующих товаров 20 класса МКТУ «матрацы пружинные для кроватей; матрацы; мешки спальные туристские; принадлежности постельные [за исключением белья]; фурнитура для кроватей неметаллическая», в результате чего отпали основания для отказа в государственной регистрации

товарного знака по заявке №2014732753 в отношении указанных товаров 20 класса МКТУ.

В силу изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента от 08.07.2016 и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2014732753 в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 20 класса МКТУ «матрацы пружинные для кроватей; матрацы; мешки спальные туристские; принадлежности постельные [за исключением белья]; фурнитура для кроватей неметаллическая».

В качестве материалов, подтверждающих доводы возражения, заявителем представлена копия решения Суда по интеллектуальным правам по делу №СИП-33/2017 от 07.04.2017.

Изучив материалы дела, коллегия считает доводы о возможности государственной регистрации товарного знака по заявке №2014732753, изложенные в возражении, неубедительными.

С учетом даты (26.09.2014) подачи заявки №2014732753 правовая база для оценки его охраноспособности 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 Минюстом России 25.03.2003 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее - Правила).

Согласно положениям пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующее положение.

Положения настоящего пункта не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Исходя из положений пункта 2.3.2.3 Правил, к обозначениям, характеризующим товары, относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер); указание материала или состава сырья; указание веса, объема, цены товаров; даты производства товаров; данные по истории создания производства; видовые наименования предприятий; адреса изготовителей товаров и посреднических фирм; обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий; которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно пункту 2.5.1 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

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.

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).

Сходство изобразительных обозначений согласно положениям пункта 14.4.2.3 Правил определяется на основании следующих признаков: внешняя форма; наличие или отсутствие симметрии; смысловое значение; вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.); сочетание цветов и тонов.

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 «» по заявке №2014732753 с приоритетом от 26.09.2014 является комбинированным, включает в свой состав изобразительный элемент в виде пирамиды, состоящей из трех кругов черного цвета, а также словесные элементы «Strong» и «mattress production», выполненные буквами латинского алфавита. Заявленное обозначение было подано на регистрацию в отношении товаров и услуг 10, 11, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 35 МКТУ, указанных в перечне заявки.

Анализ заявленного обозначения показал, что словесный элемент «mattress production» (в переводе с английского языка означает «производство матрасов», см. Интернет. Яндекс. Словари) для части товаров 10, 11, 18, 24 классов МКТУ, имеющих отношение к матрасам и их изготовлению, является неохраняемым, поскольку указывают на вид и назначение товаров, а для другой части товаров заявленного перечня, не связанных с производством матрасов, способно ввести потребителя в заблуждение относительно товара и его назначения, что заявителем не опровергается.

Также следует указать, что решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2014732753 в отношении части товаров 16, 21, 24, 20, 25 классов МКТУ и услуг 35 класса МКТУ основано на наличии сходных



до степени смешения товарных знаков «  » [1] (свидетельство №539485),

«*Strong*» [2] (свидетельство №508747), « **СТРОНГ** » [3] (свидетельство



№455127), «  » [4] (свидетельство №469758), «  » [5]



(свидетельство №435563), «  » [6] (международная регистрация №879264),



«*PEUTEREY*» [7] (международная регистрация №850742). При этом в возражении не оспаривается вывод экспертизы о сходстве до степени смешения заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1] - [7], а указывается на наличие новых обстоятельств, позволяющих осуществить государственную регистрацию товарного знака по рассматриваемой заявке в отношении товаров 20 класса МКТУ «матрацы пружинные для кроватей; матрацы; мешки спальные туристские; принадлежности постельные [за исключением белья]; фурнитура для кроватей неметаллическая» в связи с досрочным прекращением правовой охраны



противопоставленного товарного знака «» [5]. В этой связи необходимо отметить следующее.



Противопоставленный товарный знак «» [5] по свидетельству №435563 с приоритетом от 05.12.2008 является комбинированным, включает в свой состав расположенный на фоне латинской буквы «S», размещенной в круге, словесный элемент «STRONG», выполненный буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарному знаку по свидетельству №435563 была предоставлена, в частности, в отношении таких товаров 20 класса МКТУ как «барабаны немеханические неметаллические для гибких труб; блоки пластмассовые для штор; бордюры из пробковой коры; бочки для декантации вина; бочки причальные неметаллические; бочкотары большие; бочонки; браслеты опознавательные для больниц; бюсты портновские; бюсты из воска, гипса или пластмасс; веера; верстаки; верстаки с тисками неметаллические; вешалки для одежды [плечики]; вешалки для транспортировки одежды; витрины; витрины для газет; вощина искусственная для ульев; вывески деревянные или пластиковые; габариты погрузки для железных дорог; гайки; гнезда для домашней птицы; гробы; детали стержневые, крепежные; доски для ключей; доски для объявлений; древки знамён; ёмкости для жидкого топлива; завязки для занавесей; заглушки для стенных отверстий; зажимы для канатов; зажимы для канатов или труб пластмассовые; заклёпки; заменители панцирей черепах; замки [за исключением электрических]; замки для транспортных средств; занавеси из бисера декоративные; затворы для бутылок; затворы для ёмкостей; изделия деревянные для кошек [точить когти]; изделия из когтей животных; изделия из копыт животных; изделия из кораллов; изделия из соломы плетёные [за исключением циновок]; изделия плетёные; изделия из необработанного или частично обработанного китового уса; изделия из морской пенки; изделия из панциря черепа; изделия из раковин; изделия из ротанговой пальмы; изделия из слоновой растительной кости; изделия художественные из воска, гипса или пластмасс; камыш [сырьё для плетения];

карнизы для занавесей; катушки деревянные для ниток, тесьмы и т.д.; клапаны [за исключением деталей машин]; клапаны водопроводных труб пластмассовые; клапаны дренажных труб пластмассовые; клёпки бочарные; ключи-карточки пластиковые [без кода]; коврики для детского манежа; козлы для пилки дров; колодки для насадки щетины для щёток; колокольчики ветровые [украшения]; колыбели; колышки для палаток; кольца для занавесей; контейнеры плавучие; конуры собачьи; корзины; корзины плоские; корзины большого размера с ручками; корзины для хлеба пекарские; краны для бочек; крючки вешалок для одежды; крючки для занавесей; крючки для одежды; манежи для детей; манекены; матрацы надувные [за исключением медицинских]; матрацы пружинные для кроватей; матрацы; матрацы, наполненные водой; мешки спальные туристские; мобайлы [скульптуры с подвижными деталями]; направляющие для занавесей; оборудование для картотек; обручи бочарные; перламутр, необработанный или частично обработанный; пластинки янтарные; пластины опознавательные; платформы для погрузочных работ; платформы для транспортировки грузов; платформы для транспортировки грузов и погрузочно-разгрузочных работ; подпорки для растений; подставки для журналов; подставки для книг [фурнитура]; подставки для счётных машин; подставки для цветочных горшков; подушечки для комнатных животных; покрытия съёмные для водопроводных раковин; полки для ульев; полосы из дерева; полосы из соломы; полотенцедержатели; предметы для подпорки бочек: подставки, опоры, стойки, лагери; предметы надувные, используемые в рекламных целях; принадлежности для мест отдыха комнатных животных; принадлежности постельные [за исключением белья]; приспособления для запираания дверей; пробки; пробки для бутылок; пробки корковые; пюпитры; пяльцы для вышивания; рамы для картин [обрамления]; рамы для картин; рамы для ульев; резервуары [за исключением металлических и каменных]; решётки для корма в стойле; ролики для занавесей; рукоятки для инструментов; рукоятки для ножей; ручки дверные неметаллические; ручки дверные неметаллические; ручки для мётел, половых щёток; ручки для кос; садки для рыбы; соломинки для дегустации напитков; сосуды большие для жидкости; соты для ульев; средства

укупорочные; средства укупорочные для бутылок; статуи из воска, гипса или пластмасс; статуэтки из воска, гипса или пластмасс; створки раковин устриц; стержни янтарные; стойки [прилавки]; стойки для зонтов; стойки для ружей; столики на колесиках для компьютеров; таблички для объявлений деревянные или пластмассовые; творила для известкового раствора; тесьма, плетёная из соломы; трапы судовые передвижные для пассажиров; тюфяки соломенные; украшения из пластмасс для мебели; украшения из пластмасс для продуктов питания; ульи; урны похоронные; фигуры восковые; фурнитура дверная неметаллическая; фурнитура для гробов; фурнитура для кроватей неметаллическая; фурнитура для рам, для картин; фурнитура оконная неметаллическая; ходунки; хранилище для одежды; чучела животных; чучела птиц; шарниры; шезлонги; шесты; экраны каминные; янтарь».

В соответствии с решением Суда по интеллектуальным правам от 07.04.2017 по делу №СИП-33/2017 правовая охрана противопоставленного товарного знака по свидетельству №435563 [5] была досрочно прекращена в отношении таких товаров 20 класса МКТУ как «матрацы пружинные для кроватей; матрацы; мешки спальные туристские; принадлежности постельные [за исключением белья]; фурнитура для кроватей неметаллическая».

Вместе с тем досрочное прекращение правовой охраны товарного знака по свидетельству №435563 [5] в отношении вышеуказанных товаров 20 класса МКТУ не устраняет причину для отказа в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

Так, правовая охрана противопоставленного товарного знака по свидетельству №435563 [5] продолжает действовать в отношении товаров 20 класса МКТУ «матрацы надувные [за исключением медицинских]; матрацы, наполненные водой; украшения из пластмасс для мебели».

Товары 20 класса МКТУ «матрацы надувные [за исключением медицинских]; матрацы, наполненные водой» противопоставленного товарного знака по свидетельству №435563 [5] относятся к такому роду товаров как «матрацы», относятся к категории «постельные принадлежности» как и товары 20

класса МКТУ «матрацы пружинные для кроватей; матрацы; принадлежности постельные [за исключением белья]», приведенные в перечне заявленного обозначения. Кроме того, сопоставляемые товары характеризуются одинаковым назначением (эти товары, предназначенные для отдыха и сна), имеют одинаковые каналы сбыта (магазины спальных принадлежностей).

В свою очередь товары 20 класса МКТУ «фурнитура для кроватей неметаллическая» заявленного обозначения относится к фурнитуре мебельной и представляет собой ряд вспомогательных материалов (различные крепежи, украшения, ручки и т.п.), используемых при изготовлении мебели. Указанные товары и такие товары 20 класса МКТУ противопоставленного товарного знака по свидетельству №435563 [5] как «украшения из пластмасс для мебели» являются взаимодополняемыми, т.е. используются для изготовления мебели, характеризуются одинаковым назначением и каналами сбыта (реализуется в магазинах мебели и мебельных принадлежностей).

Все вышеуказанное обуславливает вывод об однородности сопоставляемых товаров.

Что касается приведенного в просительной части возражения вида товаров 20 класса МКТУ «мешки спальные туристские», то он не был указан в заявке №2014732753 на дату ее подачи, следовательно, просьба о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в этой части необоснованна, а анализ указанного товара на его предмет однородности с товарами противопоставленного товарного знака не целесообразен.

Принимая во внимание сходство заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по свидетельству №435563 [5], сходство с которым в возражении не отрицается, а также однородность приведенных выше товаров, нет оснований для вывода об обоснованности требований, изложенных в поступившем возражении, о возможности регистрации товарного знака по заявке №2014732753 в отношении заявленных товаров 20 класса МКТУ «матрацы пружинные для кроватей; матрацы; мешки спальные туристские; принадлежности постельные [за исключением белья]; фурнитура для кроватей неметаллическая».

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 26.04.2017, оставить в силе решение Роспатента от 08.07.2016.