

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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454) (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 12.08.2024, на решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1731848 (далее – решение Роспатента), поданное Strube D&S GmbH, Германия (далее – заявители), при этом установила следующее.

Международная регистрация знака «  » с конвенционным приоритетом от 14.07.2022 произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее – МБ ВОИС) за №1731848 на имя заявителя в отношении товаров и услуг 01, 31, 35, 42, 44 классов МКТУ, приведенных в перечне регистрации.

Решением Роспатента от 10.04.2024 знаку по международной регистрации №1731848 предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации для товаров 31 и услуг 42, 44 классов МКТУ.

Для товаров 01 и услуг 35 классов МКТУ было отказано в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации по основаниям, предусмотренным пунктом 6 статьи 1483 Кодекса, в связи с его сходством до

степени смешения с товарным знаком «**BLUE STAR**» по свидетельству №763515 с приоритетом от 02.03.2019, зарегистрированным на имя ООО «Кофе Картель», 192148, Санкт-Петербург, ул. Ольги Берггольц, 42, пом. 332, 310, в



отношении однородных услуг 35 класса МКТУ, и знаком «**BLUE STAR**» по международной регистрации №740501, правовая охрана которому была предоставлена на территории Российской Федерации для однородных товаров 01 класса МКТУ на имя CHINA NATIONAL BLUESTAR (GROUP) CO., LTD, No.9, Beitucheng West Road, Chaoyang District, 100029 Beijing (CN).

В возражении, поступившем 12.08.2024, заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 10.04.2024, отметив, что знак по международной регистрации №1731848 и противопоставленные товарные знаки не сходны до степени смешения и в целом производят разное зрительное впечатление.

Заявитель полагает, что сравниваемые обозначения значительно различаются по визуальному критерию сходства обозначений, поскольку словесный элемент заявленного обозначения представляет собой единое слово «bluestar», выполненное строчными стилизованными буквами, в то время как словесные элементы противопоставленных товарных знаков «BLUE» и «STAR» выполнены прописными буквами и отдельно. Знак по международной регистрации №740501 содержит в своём составе графические элементы, напоминающие иероглифы, стилизованно выполненные цифру «4» и букву «X», что усиливает визуальные отличия сравниваемых обозначений, а товарный знак по свидетельству №763515 выполнен в оригинальной графике, которая остаётся в памяти и позволяет потребителям отличать данный товарный знак от заявленного обозначения.

Словесный элемент заявленного обозначения «bluestar» является фантазийным словом, в отличие от словесных элементов противопоставленных товарных знаков «BLUE» и «STAR», имеющих определенное семантическое значение в переводе с английского языка («голубая/синяя звезда»).

Заявленные услуги 35 класса МКТУ ограничены исключительно услугами в сфере производства семян словами «all the aforesaid services relating to the seed industry» («все указанные услуги, относящиеся к производству семян») в конце заявленного перечня. Указанное обстоятельство делает перечень услуг 35 класса МКТУ узконаправленным и определяет специализированный круг потребителей, представленных исключительно сельскохозяйственными предприятиями, а также соответствующий специализированный сектор рынка. В этой связи, исключается риск смешения услуг заявителя с услугами правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству №763515, который не осуществляет свою деятельность в данном секторе рынка. Деятельность ООО «Кофе Картель», связана исключительно с поставками кофе, что следует из информации с его сайта <http://coffeecartel.ru/> и из общедоступных средств информации.

Исходя из вышеизложенного, заявитель полагает, что заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки могут мирно сосуществовать на рынке, успешно индивидуализируя товары/услуги своих производителей, без какого-либо риска смешения их потребителями.

На основании вышеизложенного, заявитель просит отменить решение Роспатента от 10.04.2024 и предоставить правовую охрану знаку по международной регистрации №1731848 на территории Российской Федерации в отношении всех испрашиваемых товаров и услуг 01, 31, 35, 42, 44 классов МКТУ.

Изучив материалы и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты конвенционного приоритета (14.07.2022) международной регистрации рассматриваемого знака правовая база для оценки его охраноспособности включает 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 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 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.

Согласно пункту 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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.

Признаки, указанные в пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

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.

Знак по международной регистрации №1731848 представляет собой комбинированное обозначение «», включающее словесные элементы «BLUE» и «STAR», выполненные оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Слово «BLUE» выполнено жирным шрифтом. Слева от словесных элементов размещено изображение шестиконечной звезды.

Правовая охрана знака по международной регистрации №1731848 испрашивается на территории Российской Федерации для товаров и услуг 01, 31, 35, 42, 44 классов МКТУ.

Знаку отказано в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации для товаров 01 и услуг 35 классов МКТУ на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку экспертизой выявлены сходные до степени смешения товарный знак по свидетельству №763515 и знак по международной регистрации №740501.

Товарный знак «**BLUE STAR**» по свидетельству №763515 представляет собой словесное обозначение, включающее словесные элементы «BLUE STAR», выполненные оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита.



Знак «**BLUE STAR**» по международной регистрации №740501 представляет собой комбинированное обозначение, включающее словесные элементы «BLUE STAR», выполненные стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Над словесными элементами размещено изображение пятиконечной звезды, во внутреннюю часть которой вписан графический элемент по форме повторяющий контуры буквы «X». Слева к звезде примыкает цифра «4». Слева и справа от изображения звезды выполнен иероглифы.

Анализ на тождество и сходство сравниваемых знаков показал следующее.



Словесный элемент знака «**bluestar**» по международной регистрации №1731848 образован путем слитного написания слов «BLUE» и «STAR», которые являются значимыми. Данный вывод основан на графическом исполнении знака, согласно которому написание слова «BLUE» жирным шрифтом визуальнo разделяет словесный элемент на две словесные составляющие.

В сравниваемых знаках основную индивидуализирующую функцию выполняют доминирующие визуальнo словесные элементы «BLUE STAR», поскольку именно они акцентируют на себе внимание в первую очередь и обуславливают запоминание товарных знаков потребителями.

Словесные элементы «BLUE STAR» являются лексическими единицами английского языка, которые переводятся на русский язык как:

«blue» - 1) голубой, лазурный, синий; 2) испуганный, унылый подавленный; 3) непристойный; 4) посиневший, с кровоподтеками; 5) относящийся к партии тори, консервативный; 6) ученый;

«star» - 1) звезда, светило; 2) судьба, рок; 3) напоминающее звезду; 4) звездочка; 5) звезда, ведущий актер, выдающаяся личность (см. Англо-русский словарь Мюллера, см. <https://classes.ru/dictionary-english-russian-Mueller-term-4445.htm>; <https://classes.ru/dictionary-english-russian-Muellerterm40944.htm?ysclid=m3kbmiuk51206497942>).

Сравнение знака по международной регистрации №1731848 и противопоставленных товарного знака по свидетельству №763515 и знака по международной регистрации №740501 свидетельствует о том, что они содержат совпадающие по смыслу и характеризующиеся фонетическим тождеством словесные элементы «BLUE STAR».

С точки зрения визуального признака сходства, сопоставляемые обозначения характеризуются совпадением слов и одинаковым порядком их размещения, и как следствие, идентичным расположением одинаковых букв по отношению друг к другу, использованием одного алфавита. При этом графическая проработка словесных элементов и композиционное построение знаков различны. Однако графический критерий в данном случае является второстепенным, поскольку превалируют иные признаки сходства.

Таким образом, знак по международной регистрации №1731848 и противопоставленные товарный знак по свидетельству №763515 и знак по международной регистрации №740501 имеют идентичное звучание и способны вызывать одинаковые смысловые ассоциации, поскольку в них заложены одни и те же понятия и идеи. Указанное приводит к выводу о сходстве знака по международной регистрации №1731848 и противопоставленных знаков.

В части анализа однородности товаров 01 и услуг 35 классов МКТУ, представленных в перечнях сравниваемых знаков, установлено следующее.

Правовая охрана знака по международной регистрации №1731848 испрашивается на территории Российской Федерации в отношении следующих товаров и услуг:

01 класс МКТУ - chemicals used in compost, manures or fertilizers in the fields of agriculture, horticulture and forestry; compost, manures, fertilizers; biological materials and preparations included or used in compost, manures and fertilizers for industrial and scientific purposes (химические вещества, используемые в компосте, навозе или удобрениях в области сельского хозяйства, садоводства и лесоводства; компост, навоз, удобрения; биологические материалы и препараты, входящие в состав компоста, навоза или удобрений или используемые в промышленных и научных целях);

35 класс МКТУ - commercial information agencies; import-export agency services, commercial administration of the licensing of the goods and services of others; advertising; marketing (market research), marketing research and opinion polling; public relations services; writing publicity columns; publication of publicity texts, demonstration of goods, updating and rental of advertising material, dissemination of advertising matter; all the aforesaid services relating to the seed industry (коммерческие информационные агентства; услуги по импорту-экспорту, коммерческое управление лицензированием товаров и услуг других лиц; реклама; маркетинг (исследование рынка), маркетинговые исследования и опросы общественного мнения; услуги по связям с общественностью; написание рекламных колонок; публикация рекламных текстов, демонстрация товаров, обновление и аренда рекламных материалов, распространение рекламных материалов; все вышеперечисленные услуги относятся к производству семян).

Знаку по международной регистрации №740501 правовая охрана на территории Российской Федерации предоставлена для товаров 01 класса МКТУ «industrial gases; simple substances (chemical substances consisting of one element only), such as pure sodium, hydrogen; acids; alkalies; salts of precious metals for industrial

purposes; salt for preserving, other than for foodstuffs; iodised salts; salts of alkaline metals; salts for industrial purposes; sodium salts (chemical preparations); calcium salts; iron salts; mercury salts; chrome salts; iodine for chemical purposes; iodine for industrial purposes; hydrates; distilled water; maifanshi (a kind of stone containing plenty of trace elements); silica gel; synthetic barium; benzoic acid; spirits of vinegar (dilute acetic acid); oxalic acid; lactic acid; citric acid for industrial purposes; glacial acetic acid; benzoic acid; phenol for industrial purposes; methane; acetylene; tetrachlorides; ethylene; butene; isobutyl butene; acrylonitrile; vinic alcohol; glycol; glycerine for industrial purposes; phenic acid; methyl ether; ethers; formic aldehyde for chemical purposes; aldehydes; ketones; esters; lecithin (raw material); activated carbons; surface-active chemical agents; carbohydrate; cellulose; naphtalene; glucose for industrial purposes; enzymes for industrial purposes; camphor for industrial purposes; radioactive elements and chemical products thereof; chemicals and chemical preparations used in agriculture, horticulture and forestry; chemical reagents (other than for medical or veterinary purposes); chemicals and materials used in photography; unprocessed artificial resins; unprocessed plastics (except unprocessed natural resins); manures; fire extinguishing compositions; chemical preparations for tempering purposes; chemical preparations for soldering purposes; oils for the preservation of food; filtering preparations for the beverages industry; wine finings; oenological bactericides (chemical preparations used in winemaking); chemicals used in fermenting wine; benzoic sulphinide; artificial sweeteners (chemical preparations); tanning substances and chemicals for leather purposes; paper pulp» (промышленные газы; простые вещества (химические вещества, состоящие только из одного элемента), такие как чистый натрий, водород; кислоты; щелочи; соли драгоценных металлов для промышленных целей; соль для консервирования, кроме пищевой; йодированные соли; соли щелочных металлов; соли для промышленных целей; соли натрия (химические препараты); соли кальция; соли железа; соли ртути; соли хрома; йод для химических целей; йод для промышленных целей; гидраты; дистиллированная вода; майфанши (вид камня, содержащий большое количество микроэлементов); силикагель; синтетический барий; бензойная кислота; уксусный спирт (разбавленная уксусная кислота); щавелевая кислота; молочная кислота;

лимонная кислота для промышленных целей; ледяная уксусная кислота; бензойная кислота; фенол для промышленных целей; метан; ацетилен; тетрахлориды; этилен; бутен; изобутилбутен; акрилонитрил; винный спирт; гликоль; глицерин для промышленных целей; феновая кислота; метиловый эфир; простые эфиры; альдегид муравьиной кислоты для химических целей; альдегиды; кетоны; сложные эфиры; лецитин (сырье); активированные угли; поверхностно-активные химические вещества; углеводы; целлюлоза; нафталин; глюкоза для промышленных целей; ферменты для промышленных целей; камфара для промышленных целей; радиоактивные элементы и их химические продукты; химикаты и химические препараты, используемые в сельском хозяйстве, садоводстве и лесном хозяйстве; химические реагенты (кроме медицинских или ветеринарных целей); химикаты и материалы, используемые в фотографии; необработанные искусственные смолы; необработанные пластмассы (кроме необработанных природных смол); навоз; огнетушащие составы; химические препараты для закалки; химические препараты для пайки; масла для консервирования пищевых продуктов; фильтрующие препараты для производства напитков; винные осветлители; энологические бактерициды (химические препараты, используемые в виноделии); химикаты, используемые при брожении вина; бензойный сульфенид; искусственные подсластители (химические препараты); дубильные вещества и химикаты для кожевенных целей; бумажная масса).

Товарный знак по свидетельству №763515 зарегистрирован для услуг 35 класса МКТУ «аренда площадей для размещения рекламы; демонстрация товаров; информация деловая; информация и советы коммерческие потребителям в области выбора товаров и услуг; исследования в области бизнеса; исследования конъюнктурные; исследования маркетинговые; комплектование штата сотрудников; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации по организации бизнеса; консультации по управлению бизнесом; консультации по управлению персоналом; консультации профессиональные в области бизнеса; консультации, касающиеся коммуникационных стратегий в рекламе; макетирование рекламы; маркетинг; маркетинг целевой; организация выставок в коммерческих или

рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; оформление рекламных материалов; посредничество коммерческое; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; предоставление торговых интернет-площадок покупателям и продавцам товаров и услуг; продажа оптовая товаров; продажа розничная товаров; продвижение продаж для третьих лиц; прокат рекламного времени в средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; прокат рекламных щитов; прокат торговых автоматов; прокат торговых стенов; прокат торговых стоек; прокат фотокопировального оборудования; радиореклама; расклейка афиш; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама наружная; реклама почтой; реклама телевизионная; согласование деловых контрактов для третьих лиц; согласование и заключение коммерческих операций для третьих лиц; телемаркетинг; услуги магазинов по розничной, оптовой продаже товаров; услуги по исследованию рынка; услуги по розничной, оптовой продаже товаров; услуги по розничной продаже товаров с использованием телемагазинов или интернет-сайтов; услуги рекламные «оплата за клик»; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; экспертиза деловая».

Сопоставляемые товары 01 класса МКТУ являются однородными, так как товары 01 класса МКТУ испрашиваемого перечня представляют собой химические вещества/продукты, используемые в сельском хозяйстве, а в перечне знака по международной регистрации №740501 представлены товары 01 класса МКТУ «химикаты и химические препараты, используемые в сельском хозяйстве, садоводстве и лесном хозяйстве; навоз», которые относятся к тому же роду (химические вещества/продукты), имеют общий круг потребителей, назначение (используются в сельском хозяйстве, садоводстве и лесном хозяйстве), условия реализации.

Услуги 35 класса МКТУ испрашиваемого перечня и услуги 35 класса МКТУ, представленные в перечне товарного знака №763515 совпадают по роду/виду,

назначению, кругу потребителей (представлены услуги по продвижению товаров, маркетингу, информационные коммерческие услуги).

Заявитель отметил, что все испрашиваемые услуги 35 класса МКТУ относятся к производству семян. Вместе с тем, данная конкретизация перечня не устранила однородность услуг 35 класса МКТУ, поскольку сопоставляемым услугам остались присущи основные признаки однородности (общая родовая группа, назначение, круг потребителей).

Установленное сходство знака по международной регистрации №1731848, товарного знака по свидетельству №763515 и знака по международной регистрации №740501, с учетом однородности товаров/услуг 01, 35 классов МКТУ свидетельствует о невозможности предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1731848 в отношении испрашиваемого перечня товаров и услуг 01, 35 классов МКТУ, поскольку оно не соответствует для этих товаров/услуг пункту 6 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 12.08.2024, оставить в силе решение Роспатента от 10.04.2024.