

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 11.01.2011, поданное по поручению компании Мазда Мотор Корпорейшн, 3-1, Шинчи, Фучу-чо, Аки-гун, Хиросима, Япония (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2008737684/50, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2008737684/50 с приоритетом от 04.12.2008 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 12 класса МКТУ.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «I-STOP», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Роспатентом 28.09.2010 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении всех товаров 12 класса МКТУ по причине его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Согласно заключению по результатам экспертизы заявленное обозначение сходно до степени смешения в отношении однородных товаров 12 класса МКТУ со знаком «STOP C» (международная регистрация №808459 с приоритетом от

21.07.2003), принадлежащим компании Continental Reifen Deutschland GmbH, Vahrenwalder Strasse 9 Hannover (DE) D-30165 domiciled in DE.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 11.01.2011 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к следующему:

- экспертизой не были приняты доводы заявителя, изложенные в ответе на уведомление от 20.01.2010;

- экспертизой не было принято во внимание, что наличие в заявленном обозначении «I-STOP» дефиса фонетически объединяет элементы этого обозначения, а наличие в противопоставленном знаке «STOP C» пробела между элементами «STOP» и «C» фонетически разъединяет эти элементы, в результате чего фонетически сравниваемые знаки воспринимаются совершенно по-разному: «ИСТОП» (или «АЙСТОП») против «СТОП [пауза] C»;

- буквенные элементы «I» и «C» находятся в разных частях сравниваемых знаков, т.е. начальные и конечные элементы знаков различны, что усиливает фонетическое и визуальное различие знаков;

- заявленное обозначение не подпадает ни под один из случаев звукового сходства, приведенных в Методических рекомендациях по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство (утверждены приказом Роспатента от 31.12.2009 №197);

- сосуществование товарных знаков, включающих один и тот же словесный элемент «СТОП» (например, товарные знаки «PIT STOP» по свидетельству №141906, «DuraStop» по свидетельству №190644, «Астоп» по свидетельству №219773, «stop+go» по международной регистрации №594887, «ONE STOP» по международной регистрации 606641), совместно с противопоставленным товарным знаком «STOP C» подтверждает возможность сосуществования с этими знаками также и заявленного обозначения «I-STOP»;

- существование ряда товарных знаков со словесным элементом «STOP», несущим основную индивидуализирующую нагрузку, приводит к уменьшению различительной способности этого элемента; вместе с тем наличие дополнительных

элементов позволяет отличать эти товарные знаки друг от друга, что свидетельствует о возможности их сосуществования;

- заявителем ведутся переговоры на предмет получения письменного согласия на регистрацию заявленного обозначения от владельца противопоставленного знака «STOP C».

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента по заявке №2008737684/50 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 12 класса МКТУ.

Кроме того, на заседании коллегии заявитель ходатайствовал о переносе рассмотрения возражения на более позднее время с целью предоставления письма-согласия от правообладателя противопоставленного знака по международной регистрации №808459.

В переносе заседания коллегии было отказано, поскольку согласно пункту 2 статьи 1248 Кодекса коллегия Палаты по патентным спорам рассматривает, в частности, возражения на решение об отказе в государственной регистрации в административном порядке, при этом оценивается правомерность заключения экспертизы с учетом обстоятельств, существовавших на момент принятия возражения к рассмотрению. Ожидание обстоятельств (в данном случае получения письма-согласия), которые могут быть представлены в качестве новых аргументов в пользу регистрации товарного знака уже после принятия возражения к рассмотрению, не может служить основанием для переноса заседания коллегии.

По результатам рассмотрения возражения от 11.01.2011 коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу о том, что заявленное обозначение «I-STOP» является сходным до степени смешения в отношении однородных товаров 12 класса МКТУ со знаком «STOP C» по международной регистрации №808459, ранее зарегистрированным на имя иного лица. На основании заключения Палаты по патентным спорам Роспатентом было принято решение от 30.04.2011 об отказе в удовлетворении возражения от 11.01.2011 и оставлено в силе решение Роспатента от 28.09.2010 об отказе в государственной регистрации товарного знака.

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 27.10.2011 по делу №А40-82415/11-12-679 решение Роспатента от 30.04.2011 об отказе в государственной регистрации обозначения «I-STOP» по заявке №2008737684/50 признано недействительным.

В соответствии с положением статьи 12 Кодекса признание недействительным решения Роспатента влечет за собой восстановление положения, существовавшего до нарушения права. Таким образом, во исполнение Постановления Федерального арбитражного суда Московского округа от 27.10.2011 заявление рассматривается коллегией Палаты по патентным спорам повторно.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, коллегия Палаты по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты (04.12.2008) поступления заявки №2008737684/50 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 Минюстом России 25.03.2003 за №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 имеющих 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 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в состав которых входят словесные элементы.

Согласно пункту 14.4.2.2 сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в).

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.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «I-STOP», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Регистрация заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 12 класса МКТУ, приведенных в перечне заявки №2008737684/50.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении товаров 12 класса МКТУ основано на наличии сходного до степени смешения знака по международной регистрации №808459 с более ранним приоритетом, право на который принадлежат иному лицу.

Противопоставленный словесный знак «STOP С» по международной регистрации №808459 [1] выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Буква «С» исключена из самостоятельной правовой охраны. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 12 класса МКТУ.

Сопоставительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1] показал следующее.

Входящий в состав заявленного обозначения «I-STOP» и противопоставленного знака «STOP С» словесный элемент «STOP» занимает доминирующее положение в сравниваемых обозначениях и именно на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначений. Смысловое значение данного словесного элемента хорошо известно российскому потребителю и не вызывает сомнений, поскольку как в

русском, так и в английском языках слово «STOP», созвучное русскому «СТОП», означает одно и то же - «остановка, задержка, прекращение; конец» (см. <http://lingvo.yandex.ru>). Использование в заявленном обозначении и противопоставленном знаке буквенных элементов «I» и «C», а также дефиса, существенного влияния на смысловое восприятие сравниваемых обозначений не оказывает, поскольку не выявлено, что комбинация слова «STOP» с данными элементами приобретает иную семантику и качественно иной уровень восприятия, отличный от семантики слова «STOP». Вышеприведенный анализ свидетельствует о сходстве сравниваемых обозначений по семантическому критерию сходства.

Данные буквенные элементы «I» и «C» также не придают сравниваемым обозначениям существенных звуковых отличий, поскольку основной акцент при произнесении слов «I-STOP» и «STOP C» падает на доминирующий элемент «STOP». В этой связи можно сделать вывод о совпадении большинства букв и звуков, составляющих сравниваемые обозначения, а, следовательно, о фонетическом сходстве знаков.

Следует также отметить, что использование в сравниваемых обозначениях латинских заглавных букв в стандартном шрифтовом исполнении усиливает сходство заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака.

Таким образом, принимая во внимание фонетическое, графическое и семантическое сходство сравниваемых обозначений, можно сделать вывод о том, что они ассоциируются друг с другом в целом, т.е. являются сходными до степени смешения.

В возражении от 11.01.2011 однородность товаров 12 класса МКТУ, указанных в перечне заявленного обозначения и противопоставленного знака, заявителем не оспаривалась.

Установленное сходство сравниваемых обозначений и однородность товаров, для которых они предназначены, позволяет сделать вывод о сходстве до степени смешения заявленного обозначения и противопоставленного знака по международной регистрации №808459 в отношении однородных товаров 12 класса МКТУ.

Вместе с тем, Решением Арбитражного суда г. Москвы от 27.10.2011 было установлено, что коллегия Палаты по патентным спорам неправомерно отказала в переносе заседания коллегии, лишив заявителя возможности представить письмо-согласие от правообладателя противопоставленного товарного знака.

Упомянутое письмо-согласие от компании «Континентал Райфен Дойчланд ГмбХ» было получено заявителем и, как установил суд, полностью соответствует Рекомендациям по применению положений Гражданского кодекса Российской Федерации, касающихся согласия правообладателя на регистрацию сходного товарного знака, утвержденных приказом Роспатента от 30.12.2009 г. №190.

Следовательно, правовых оснований для отказа в регистрации словесного обозначения «I-STOP» по заявке №2008737684/50 в отношении товаров 12 класса МКТУ не имеется.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегии Палаты по патентным спорам пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 11.01.2011, отменить решение Роспатента от 28.09.2010 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2008737684/50.