

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации, введённой в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ, и в соответствии с 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, регистрационный № 4520 (далее – Правила), рассмотрела возражение от 10.12.2007, поданное компанией STARCK Philippe, на решение экспертизы о частичном отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации по международной регистрации № 854877 знака, при этом установила следующее.

Международная регистрация № 854877 с приоритетом от 12.01.2005 произведена на имя компании «STARCK Philippe 18-20 rue du Faubourg du Temple, F-75011 Paris» (далее – заявитель) в отношении товаров 03, 08, 09, 11, 12, 14, 15, 18, 20, 21, 24, 25, 28, 29, 30, 32 и услуг 37, 42, 43 классов МКТУ, указанных в перечне международной регистрации.

Знак по международной регистрации представляет собой комбинированное обозначение, содержащее словесное обозначение «STARCK», выполненное в оригинальном графическом исполнении.

Решение экспертизы от 10.09.2007 о частичном отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации № 854877 мотивировано ее несоответствием требованиям пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», в редакции Федерального закона от 11.12.2002 № 166-ФЗ «О внесении изменений и

дополнений в Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее – Закон).

Указанный вывод обосновывается в решении экспертизы тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения со следующими противопоставленными товарными знаками:

- словесный товарный знак «STARK» по свидетельству № 217673 [1];
- комбинированный товарный знак, содержащий словесные элементы «СТАРК КАМЕНЬ» по свидетельству № 268743 [2];
- словесный товарный знак «ШТАРК STARK» по свидетельству № 288873 [3].

Заявитель выразил несогласие с решением экспертизы в поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 10.12.2007, доводы которого сводятся к следующему:

- между заявленным обозначением и противопоставленным товарным знаком [1] наличествует существенная разница в фонетическом восприятии обозначений, позволяющей отличать заявленное обозначение от противопоставленного товарного знака, исходя из чего, можно сделать вывод о несходстве сравниваемых товарных знаков до степени смешения по фонетическому критерию;
- можно говорить о визуальных отличиях заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [1] в связи с различием в составе букв в сравниваемых товарных знаках;
- заявленный товарный знак представляет собой фантазийное обозначение, совпадающее с фамилией Филиппа Старка, известного дизайнера, а

противопоставленный товарный знак [1] является значимым словом немецкого языка и вызывает различный по сравнению с заявленным товарным знаком семантический образ;

- в отношении товарного знака [2] заявитель отмечает о наличии существенной разницы в фонетическом восприятии обозначений, позволяющей отличать заявленное обозначение от противопоставленного товарного знака, а также существенном визуальном отличии заявленного обозначения от противопоставленного знака ввиду наличия графики, различий в составе слов;

- заявителем получено письмо, в котором владелец противопоставленного товарного знака [2] дает согласие на регистрацию рассматриваемого товарного знака в отношении услуг 37 класса МКТУ;

- в отношении товарного знака [3] заявитель отмечает о наличии фонетических различий (противопоставленный товарный знак состоит из двух слов в кириллице и латинице, причем слово в кириллице является транслитерацией немецкого слова «Starck», десяти букв и десяти звуков, а заявленный товарный знак состоит из одного слова, 6 букв, 5 звуков) и визуальных различий в количестве слов, слогов, а также в составе букв в обоих обозначениях и различной длины сравниваемых товарных знаков;

- заявитель не заинтересован в правовой охране товарного знака в отношении товаров 09 класса МКТУ – устройства и инструменты для распределения, накопления, регулировки или контроля за электротоком;

- с учетом сделанного ограничения перечня ни один из заявленных товаров не относится к электрическому оборудованию, в отношении которого

зарегистрирован противопоставленный товарный знак, то есть у потребителей не возникнет представления о принадлежности товаров одному и тому же лицу.

К возражению приложена копия письма-согласия от ООО «СТарК-Камень», на 1 л. [1];

На заседании коллегии заявитель приобщил к материалам возражения оригинал письма-согласия [1].

На основании изложенного заявитель, выразил просьбу об отмене решения экспертизы от 10.09.2007 и предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации № 854877.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам находит доводы, изложенные в возражении, убедительными частично.

С учетом даты (12.01.2005) международной регистрации № 854877 правовая база для оценки ее охраноспособности включает вышеуказанный Закон 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 пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (если заявки на них не отозваны) или охраняемыми в Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с требованиями пункта 14.4.2.4 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в состав которых входят словесные обозначения как элементы.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты (а) – (в) Правил).

Звуковое (фонетическое) 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, согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение.

Графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание; расположение букв по отношению друг к другу.

Смысловое (семантическое) сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей, в частности, совпадение значений 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, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях. 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.

В процессе рассмотрения материалов дела установлено, что международный знак № 854877 представляет собой комбинированное обозначение со словесным элементом «STARCK», выполненное буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. При этом его особенностью является то, что в букве «Т» верхняя линия опущена в середину, образуя по форме знак «+». Отсутствие пробела между буквами, составляющими обозначение, указывает на то, что анализируемый товарный знак может восприниматься как одно слово «STARCK» с неправильно написанной буквой «Т».

Противопоставленный товарный знак [1] представляет собой словесное обозначение «STARK», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Противопоставленный товарный знак [2] представляет собой комбинированное обозначение со словесным элементом «СТарК Камень» и изобразительным элементом в виде квадрата со вписанным в него кругом, в котором размещены стрелки.

Противопоставленный товарный знак [3] представляет собой словесное обозначение «ШТАРК STARK», выполненное заглавными буквами русского и латинского алфавитов стандартным шрифтом в два ряда.

Сопоставительный анализ на сходство заявленного международного знака «STARCK» (регистрация № 854877) и противопоставленных словесных товарных знаков [1], [2] и комбинированного товарного знака [3] (доминирующего словесного элемента «СТАРК») показал, что они являются сходными, т.к. имеет место их фонетическое тождество. Некоторые особенности графического исполнения словесных элементов являются незначительными и не оказывают существенного влияния на сходное звуковое восприятие.

Анализ однородности товаров и услуг, приведенных в перечнях оспариваемого и противопоставленных знаков показал следующее.

Правовая охрана международной регистрации № 854877 на территории Российской Федерации испрашивается, в частности, в отношении товаров 09 класса МКТУ- «приборы для измерения», которые совпадают с товаром 09 класса МКТУ «инструменты измерительные», указанным в перечне свидетельства на товарный знак [3], что свидетельствует об их однородности.

Правовая охрана международной регистрации № 854877 на территории Российской Федерации испрашивается, в частности, в отношении товаров 12 класса МКТУ, которые однородны товарам 12 класса «велосипеды, велосипеды с двигателями», приведенными в перечне свидетельства на товарный знак [1]. Вывод об однородности обусловлен тем, что они представляют собой транспортные средства, перемещающиеся по земле под управлением человека и имеющие, как правило, два колеса или более, руль, сидение, конструкцию рамы.

Для них характерны сходные условия реализации (магазины вело- и мототехники) и примерно схожий круг потребителей, пользующихся механическими транспортными средствами (к ним относятся мопеды, мотоциклы, велосипеды с двигателями).

Правовая охрана международной регистрации № 854877 на территории Российской Федерации испрашивается, в частности, в отношении товаров 28 класса МКТУ, игры, игрушки, гимнастические и спортивные товары (не относящиеся к одежде, обуви и гимнастическим матам), которые совпадают с товарами 28 класса МКТУ, приведенными в перечне свидетельства на товарный знак [1], что свидетельствует об их однородности.

Относительно услуг приведенных в перечне 37 класса МКТУ международной регистрации № 854877 экспертизой противопоставлен товарный знак [2], зарегистрированный для частично совпадающего и частично однородного перечня услуг 37 класса МКТУ. Однородность услуг обусловлена тем, что они соотносятся как род и вид: строительство – строительство конкретных видов объектов, ремонт – виды ремонтных и восстановительных работ, надзор контрольно-управляющий за строительными работами и надзор контрольно-управляющий за строительством судов. Кроме того, для этих услуг характерно совпадение и по иным признакам однородности.

Вместе с тем, наличие регистрации товарного знака № 268743 не является препятствием для предоставления правовой охраны международной регистрации № 854877 на территории Российской Федерации, поскольку владельцем международной регистрации представлено письмо-согласие [1], в котором правообладатель противопоставленного товарного знака не возражает против

предоставления на территории Российской Федерации правовой охраны международному знаку «STARCK» для услуг 37 класса МКТУ.

Таким образом, заявленному обозначению может быть предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации для всех товаров и услуг 03, 08, 11, 14, 15, 18, 20, 21, 24, 29, 30, 32, 37, 42, 43 и части товаров 09, 12, и 28 классов МКТУ.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

Удовлетворить возражение от 10.12.2007, отменить решение экспертизы от 10.09.2007 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №854877.