

Палата по патентным спорам в порядке, установленном 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, рассмотрела возражение от 27.08.2007, поданное компанией Е.И. Дюпон де Немур энд Компании (Соединенные Штаты Америки), на решение экспертизы Федерального института промышленной собственности (далее – решение экспертизы) от 30.05.2007 об отказе в регистрации товарного знака по заявке №2005720750/50, при этом установлено следующее.

Заявителем обозначения по заявке №2005720750/50 с приоритетом от 18.08.2005 является компания Е.И. Дюпон де Немур энд Компании, Соединенные Штаты Америки (далее – заявитель).

Согласно описанию заявки в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «STOP», выполненное стандартным шрифтом, в переводе с английского языка означает «остановка, задержка». Регистрация знака испрашивается в отношении товаров 09 и 16 классов МКТУ, указанных в заявке.

Решением экспертизы от 30.05.2007 было отказано в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака ввиду его несоответствия требованиям пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.92, № 3520-1 с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002, введенными в действие 27.12.2002 (далее — Закон).

Вывод экспертизы обоснован тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения:

- со словесными товарными знаками «S ' TOP», свидетельство № 126392 [1] и свидетельство №134966 [2], приоритет от 12.05.1993, в

отношении однородных товаров 16 класса МКТУ, правообладатель ООО «Агентство «С ' ТОП», Санкт-Петербург;

- с комбинированным товарным знаком со словесным элементом «STOP» по свидетельству №240936 [3], приоритет от 09.06.2000 в отношении однородных товаров 16 класса МКТУ, правообладатель ЗАО «Медиа Пресс», Санкт-Петербург;

- с комбинированным знаком со словесным элементом «STOP» по международной регистрации №853406, [4], приоритет от 07.07.2004, в отношении однородных товаров 16 класса МКТУ, правообладатель Henkel KGaA.

В возражении от 27.08.2007, поступившем в Палату по патентным спорам, заявитель выразил несогласие с решением экспертизы, аргументируя свое мнение следующими доводами:

- экспертиза неправомерно не приняла во внимание письмо-согласие, полученное заявителем, от владельца международного знака №853406 на регистрацию нашего обозначения в отношении товаров 16 класса МКТУ;

- в отношении противопоставленных регистраций №№134966 и 126392 заявитель ссылается на совершенно различные сферы деятельности компании Е.И. Дюпон де Немур энд Компании и правообладателя указанных знаков, в связи с чем смешение знаков невозможно;

- кроме того, коллегией Палаты по патентным спорам приняты решения о досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков №№134966 и 126392 в отношении товаров 16 класса МКТУ и услуг 41 класса МКТУ в связи с их неиспользованием;

- правообладатель противопоставленной регистрации №240936 является полиграфическим предприятием, не выпускает товары 16 класса МКТУ, а выполняет заказы третьих лиц по оказанию услуг печати.

В возражении изложена просьба о пересмотре решения экспертизы и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении указанных в материалах заявки № 2005720750/50 товаров.

В качестве приложения к возражению были представлены следующие материалы:

- Уведомления о принятии к рассмотрению заявлений о досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков №№126392, 134966;
- Копия письма владельца противопоставленной регистрации о согласии на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака;
- Информация о деятельности владельца противопоставленной международной регистрации фирмы Хенкель;
- Уведомления о принятии к рассмотрению заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака №240936.

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, Палата по патентным спорам признала доводы возражения необудительными по следующим причинам.

С учетом даты 18.08.2005 поступления заявки № 2005720750/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя отмеченный выше Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный № 4322, введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени их смешения, в частности, с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (если заявки на них не отозваны) или 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, не смотря на их отдельные отличия.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) и (г) пункта 14.4.2.2.Правил.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2(а) Правил, а именно: наличие близких и совпадающих звуков, 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.

Графическое сходство словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2(б) Правил определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (в) Правил.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и 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 на регистрацию в качестве товарного знака словесное обозначение «STOP» выполнено заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Обозначение по заявке №2005720750/50 предназначено для маркировки товаров 16 класса МКТУ (материалы по технике безопасности труда в качестве помощи для сокращения числа травм, полученных служащими/работниками на рабочем месте, а также для улучшения условий труда, охраны труда и техники безопасности) и товаров 09 класса МКТУ (материалы и информация в электронной форме по технике безопасности труда в качестве помощи для сокращения числа травм, полученных служащими/работниками на рабочем месте, а также для улучшения условий труда, охраны труда и техники безопасности).

Противопоставленный комбинированный товарный знак №240936 [3] включает словесный элемент «STOP», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Знак охраняется, в том числе отношении товаров 16 класса МКТУ (альманахи; афиши; билеты; бланки; брошюры; буклеты; газеты; журналы; календари; издания печатные; каталоги; книги; периодические издания печатные; печатная продукция; тетради; графические печатные материалы; фотоснимки).

Проведенный анализ на сходство заявленного обозначения и словесного элемента противопоставленного знака [3] показал, что сравниваемые обозначения по фонетическому и семантическому признакам являются тождественными. Графическое сходство выявлено в силу исполнения обозначений стандартным шрифтом буквами одного и того же алфавита (латинский) и вида (заглавными) и, как следствие, наличием сходного общего зрительного впечатления.

Анализ однородности товаров, приведенных в перечне заявленного и перечне противопоставленного знаков, показал следующее.

Товары заявленного перечня и товары (в частности «издания печатные»), указанные в перечне противопоставленного знака, следует

признать однородными, поскольку они совпадают по назначению и кругу потребителей. Кроме того, указанные в перечнях заявленного и противопоставленного знаков товары могут реализовываться по одним и тем же каналам (сходные условия реализации) и, при высоком сходстве знаков и совместной встречаемости на рынке товаров может создаться впечатление о том, что они принадлежат одному изготовителю.

Изложенные обстоятельства позволяют сделать вывод о сходстве в целом сравниваемых обозначений до степени их смешения в отношении однородных товаров и, как следствие, несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона.

Несоответствие заявленного обозначения указанным выше требованиям Закона не позволяет учесть сведения о прекращении правовой охраны товарных знаков [1,2] по причине их неиспользования, указанных в решении экспертизы, а также письменное согласие правообладателя международной регистрации №853406 на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака для товаров 16 класса МКТУ.

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам решила:

Отказать в удовлетворении возражения от 27.08.2007, и оставить в силе решение экспертизы от 30.05.2007.

