

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 05.02.2014, поданное по поручению Индивидуального предпринимателя Светного Виталия Владимировича, г. Тольятти (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012721821, при этом установила следующее.

Словесное обозначение «STINGERSPORT» по заявке №2012721821 с приоритетом от 02.07.2012 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 07, 12 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 29.11.2013 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 отношении всех товаров и услуг по причине его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными товарными знаками:

- со словесным товарным знаком «STINGER» по свидетельству №347892 с приоритетом от 07.03.2007, зарегистрированным на имя ООО «ТК ГРАТ-ВЕСТ»,

121087, Москва, Береговой пр-д, д. 3, стр. 3 в отношении товаров 12 класса МКТУ, однородным товарам 07 и 12 класса МКТУ заявленного обозначения;

- со словесным товарным знаком «STINGER» по свидетельству №164558 с приоритетом от 23.12.1997 (срок действия регистрации продлен до 23.12.2017), зарегистрированным в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ на имя ООО «МАРТ ЭЛЕКТРОНИКС», 125438, Москва, Лихоборская наб., стр. 1.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 05.02.2014 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к следующему:

- товары «глушители для двигателей; патрубки выхлопные для двигателей; преобразователи каталитические выхлопных газов; ресиверы воздушные; амортизаторы для автомобилей; амортизаторы подвесок для транспортных средств; кузова для автомобилей; механизмы силовые для наземных транспортных средств; рычаги подвесок транспортных средств; шасси автомобилей; шасси транспортных средств» не могут быть признаны однородными товарам «транспортные средства, перемещающиеся по земле», т.к. относятся к разному роду (виду) товаров и имеют различное назначение;

- видами «транспортных средств, перемещающиеся по земле» являются, например автомобили, велосипеды, самокаты, телеги и т.д., но никак не заявленные товары 07 и 12 классов МКТУ, которые являются по сути комплектующими или запасными частями для небольшой части из упомянутых транспортных средств;

- назначением транспортных средств является перевозка пассажиров и грузов, в то время как назначением товара «ресиверы воздушные» является организация подачи воздуха в двигатель внутреннего сгорания, товаров «глушители для двигателей; патрубки выхлопные для двигателей; преобразователи каталитические выхлопных газов» - выпуск отработанных газов из двигателя;

- каждый из заявленных товаров 12 класса МКТУ также имеет свое узкое предназначение, отличное от перевозки пассажиров и/или грузов, единственная объединяющая характеристика для товаров заявки №2012721821 и

противопоставляемого товарного знака №347892 является их возможная принадлежность к одной отрасли, а именно к отрасли автомобилестроения;

- сравниваемые товары не однородны и по ряду вспомогательных признаков, а именно, имеют разные условия реализации (автосалоны - в случае автомобилей, и магазины автомобильных запчастей/торговые площадки в сети Интернет – в случае запчастей), отличаются условиями производства (транспортные средства являются дорогостоящими изделиями длительного пользования, при покупке которых покупатели бывают особенно внимательными);

- товары, указанные в перечне заявленного обозначения, являются запасными частями для автомобилей, поэтому их покупкой и реализацией чаще всего занимаются специалисты специализированных сервисов, которым обычно известны изготовители продукции в соответствующей отрасли;

- что касается принципиальной возможности возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному и тому же изготовителю (в силу фонетического сходства словесных элементов сравниваемых обозначений), то в силу функциональных особенностей рассматриваемых товаров, а также особенностей их производства, изготовитель транспортных средств не может быть конкурентом изготовителю запасных частей и наоборот, данные товары не являются взаимозаменяемыми для потребителя;

- таким образом, наличие сходного до степени смешения товарного знака на рассматриваемых товарах, у потребителя одного из этих товаров (например, у покупателя автомобиля) не может вызвать представления о принадлежности данного товара изготовителю другого вида товара (в данном случае, изготовителю глушителя для двигателя);

- кроме того, индивидуальный предприниматель Светной Виталий Владимирович является известным (см. ресурсы в сети Интернет <http://stinger-shop.ru/>. <http://vk.com/stingersport>) производителем запасных частей к автомобилям спортивной направленности, словесное обозначение «STINGERSPORT» и его производные в различных написаниях использовалось им для индивидуализации производимых товаров длительное время, продукция реализуется во многих

регионах РФ, официальные представительства имеются в Тольятти, Волгограде, Екатеринбурге, т.е. словесное обозначение «STINGERSPORT» приобрело различительную способность и ассоциируется у круга потребителей с продукцией спортивной направленности конкретного производителя;

- в отношении товаров 35 класса заявитель согласен с доводами экспертизы.

Принимая во внимание изложенное, заявитель просит отменить решение Роспатента от 29.11.2013 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2012721821 в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 07 и 12 классов МКТУ.

В качестве дополнительных материалов к возражению заявитель представил Устав ООО «Стингерспорт» и Свидетельство о государственной регистрации юридического лица.

Изучив материалы дела, коллегия палаты по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, необедительными.

С учетом даты (02.07.2012) поступления заявки №2012721821 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 пунктом 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с:

1) товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной;

2) 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 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями; с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

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).

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.

Согласно материалам заявки №2012721821 заявленное на регистрацию обозначение «STINGERSPORT» является словесным, выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Регистрация заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 07 класса МКТУ «глушители для двигателей; патрубки выхлопные для двигателей; преобразователи каталитические выхлопных газов; ресиверы воздушные», 12 класса МКТУ «амортизаторы для автомобилей; амортизаторы подвесок для транспортных средств; кузова для автомобилей; механизмы силовые для наземных транспортных средств; рычаги подвесок транспортных средств; шасси автомобилей; шасси транспортных средств» и услуг 35 класса МКТУ «продвижение товаров для третьих лиц, в том числе услуги оптовой и розничной продажи товаров».

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех товаров и услуг основано на наличии сходных до степени смешения товарных знаков по свидетельствам №347892 [1], №164558 [2].

Противопоставленный товарный знак «STINGER» по свидетельству №347892 [1] является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку на территории Российской Федерации предоставлена в отношении товаров 12 класса МКТУ «транспортные средства, перемещающиеся по земле».

Противопоставленный товарный знак «STINGER» по свидетельству №164558 [2] является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Товарный знак зарегистрирован, в частности, в отношении товаров 35 класса МКТУ «реклама, изучение рынка, коммерческая и статистическая информация, аукционная продажа, импортно-экспортные операции, услуги по ведению банков данных, организация ярмарок, выставок с рекламной и коммерческой целью, консультации, оценка, исследования и экспертиза в деловых операциях, услуги по содействию в сбыте товаров (для третьих лиц), сбыт товара через посредников, услуги по закупке товаров с целью реализации (для третьих лиц), услуги по распространению рекламных материалов, образцов продукции».

Заявителем не оспаривается сходство сравниваемых обозначений «STINGERSPORT» и «STINGER», основанное на фонетическом, семантическом и графическом вхождении противопоставленных товарных знаков «STINGER» (в переводе с английского языка слово «stinger» означает «жало», см. <http://slovari.yandex.ru>) в состав заявленного обозначения. Следует отметить, что именно на элементе «STINGER» акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения «STINGERSPORT» в целом.

Заявителем также не оспаривается однородность услуг 35 класса МКТУ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [2], относящиеся к продвижению и сбыту продукции.

Приведенные в заявленном перечне товары 07 класса МКТУ «глушители для двигателей; патрубки выхлопные для двигателей; преобразователи каталитические

выхлопных газов; ресиверы воздушные» и товары 12 класса МКТУ «амортизаторы для автомобилей; амортизаторы подвесок для транспортных средств; кузова для автомобилей; механизмы силовые для наземных транспортных средств; рычаги подвесок транспортных средств; шасси автомобилей; шасси транспортных средств» относятся к комплектующим или запасным деталям автомобилей (транспортных средств), имеют одинаковую цель применения (например, ремонт машин) и пути реализации.

Правовая охрана противопоставленному товарному знаку [1] в свою очередь предоставлена в отношении товаров 12 класса МКТУ «транспортные средства, перемещающиеся по земле», к которым, в частности, относятся автомобили.

Анализ сопоставляемых перечней показал, что заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак предназначены для маркировки товаров, относящихся к одной отрасли деятельности – автомобилестроению. Поскольку сравниваемые товарные знаки включают в свой состав тождественный индивидуализирующий элемент «STINGER», обуславливающий высокую степень сходства знаков в целом, то маркировка деталей транспортных средств (например, автомобилей) и самих автомобилей такими обозначениями способна вызвать в сознании потребителя представление о принадлежности товаров, маркированных этими знаками, одному производителю. Все вышеизложенное обуславливает вывод об однородности товаров 07, 12 классов МКТУ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [1] по свидетельству №347892.

Таким образом, доводы экспертизы, изложенные в решении Роспатента от 29.11.2013, о несоответствии заявленного обозначения положениям пунктов 6 статьи 1483 Кодекса являются обоснованными.

Следует также отметить, что после рассмотрения возражения коллегией палаты по патентным спорам 04.04.2014 поступило особое мнение заявителя, в котором приведены доводы об отсутствии однородности товаров заявленного перечня и перечня противопоставленной регистрации №347892, а также изложена просьба об ограничении заявленного перечня по заявке №2012721821 товарами 07 класса МКТУ.

Анализ особого мнения показал, что оно не содержит какой-либо информации, позволяющей сделать вывод о необъективности выводов коллегии палаты по патентным спорам при рассмотрении возражения от 05.02.2014 и, как следствие этого, о их неправомерности. Все приведенные доводы особого мнения исследовались выше в рамках рассмотрения возражения.

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

отказать в удовлетворении возражения от 05.02.2014, оставить в силе решение Роспатента от 29.11.2013.