

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 22.07.2014. Данное возражение подано компанией «ВТМ Истеблишмент», Лихтенштейн (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2012724961, при этом установлено следующее.

Заявка № 2012724961 на регистрацию словесного обозначения «СТЕРРЕ» была подана на имя заявителя 23.07.2012 в отношении товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 25.03.2014 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2012724961 в отношении всех заявленных товаров 33 класса МКТУ в связи с его несоответствием требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса (далее – решение Роспатента).

Решение Роспатента основано на заключении по результатам экспертизы, мотивированном тем, что заявленное обозначение в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя иных лиц товарными знаками:

- знаком «СТАНИЧНАЯ СТЕПЬ STANICHNAJA STERPE» по свидетельству № 294482, приоритет 11.05.2004, ООО «Фаррер Груп» [1];

- знаком «СТЕПЬ» по свидетельству № 181679, приоритет 25.06.1999, Борникова Оксана Ивановна [2].

В палату по патентным спорам 23.07.2014 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к тому, что заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак [1] не сходны по семантическому (слово «станичная» придает яркий, своеобразный и понятный рядовому потребителю оттенок смысла), фонетическому и графическому (наличие трех дополнительных слов в противопоставленном товарном знаке) признакам сходства (в возражении приведен подробный анализ каждого признака).

Также заявителем приведены многочисленные примеры действующих товарных знаков, правовая охрана которых распространяется на товары 33 класса МКТУ, в частности: «МЕДВЕДЬ»/«черный Медведь»/«Добрый МЕДВЕДЬ»/«СТАРЫЙ МЕДВЕДЬ», «КОРОЛЕВА»/«ЧЕРНАЯ КОРОЛЕВА»/«БЕЛАЯ КОРОЛЕВА»/«СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА», «ЗАИМКА»/«ТАЕЖНАЯ ЗАИМКА».

В отношении противопоставленного товарного знака [2] заявителем отмечено, что его несходство с заявленным обозначением обусловлено, в первую очередь, графическим признаком, поскольку знак [2] представляет собой целостную композицию (яркую этикетку). Относительно фонетики указано, что заявленное обозначение звучит как С-Т-Э-П-П («Т» и «П» – твердые звуки) и скорее фонетически напоминает английское слово STEP (шаг), а противопоставленный товарный знак [2] произносится с мягкими звуками «Т» и «П». Семантический признак в рассматриваемом случае не имеет существенного значения. Кроме того, заявленное обозначение «СТЕРРЕ» является малораспространенной лексической единицей английского языка, и средний российский потребитель в большинстве случаев не сможет понять его семантику, а будет ассоциировать с более распространенной единицей английского языка «СТЕР».

В поддержку указанной позиции заявителем приведены примеры действующих товарных знаков, в частности: «ICEBERG»/«а-айсберг», «Vintage»/«ВИНТАЖ», «KOMANDOR»/«КОМАНДОР».

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, палата по патентным спорам считает доводы, представленные в возражении, убедительными.

С учетом даты приоритета (23.07.2012) заявки № 2012724961 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный 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 № 4322 (далее — Правила).

В соответствии с требованиями 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, 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; 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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в пункте 6 статьи 1483 Кодекса, допускается только с согласия правообладателя.

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.

Согласно пункту 14.4.2.2 Правил установлено, что словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

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.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение «STEPPE» является словесным и выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку испрашивается в отношении товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

СТАНИЧНАЯ
СТЕПЬ
STANICHNAJA

Противопоставленный знак « STEPPE » [1] является словесным и выполнен в четыре строки стандартным шрифтом заглавными буквами русского и латинского алфавитов. Правовая охрана знаку была предоставлена в отношении товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.



Противопоставленный знак «  » [2] является комбинированным и представляет собой вертикально-ориентированную этикетку, содержащую словесные элементы «Водка», «Степь», выполненные оригинальным шрифтом строчными буквами русского алфавита, первые буквы слов – заглавные, и изобразительные элементы в виде стилизованного изображения орла, парящего над степью на фоне солнца. Правовая охрана знаку предоставлена в цветовом сочетании «черный, белый, темно-серый, оранжевый, бежевый, светло-бежевый, бледно-кремовый, желтый, светло-коричневый, темно-коричневый», в том числе в отношении товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Анализ материалов дела показал следующее.

Срок действия правовой охраны противопоставленного товарного знака [1] истек 11.05.2014, в связи с чем данный знак не может служить препятствием для государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака по основаниям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного



товарного знака [2] («STEPPE», «)») показал следующее.

Товары 33 класса МКТУ, приведенные в перечнях заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [2], однородны, поскольку соотносятся как «род-вид», имеют одно назначение, близкие условия реализации и круг потребителей. Однородность товаров заявителем не оспаривается.

Что касается сопоставления самих обозначений, коллегия отмечает следующее.

Противопоставленный товарный знак [2] в качестве основного индивидуализирующего элемента включает слово «Степь», выполненное оригинальным шрифтом строчными буквами русского алфавита (первая буква – заглавная).

Заявленное обозначение имеет единственный элемент – слово «STEPPE». Данное слово является лексической единицей английского языка: steppe [stɛp] англ. – степь.

Таким образом, сравниваемые словесные элементы «STEPPE» и «Степь» имеют одинаковую семантику.

Вместе с тем, коллегия отмечает, что в рассматриваемом случае семантический критерий сходства указанных словесных обозначений носит второстепенный характер, поскольку английское слово «steppe» не является распространенным и маловероятно знание средним российским потребителей перевода данного слова на русский язык.

В этой связи основными критериями сходства при сравнении рассматриваемых словесных элементов выступают фонетический и графический критерии.

Коллегия усматривает, что с точки зрения фонетики сопоставляемые элементы отличаются. Так, заявленное обозначение имеет твердые согласные и гласные звуки и произносится «с-т-э-п» (см. транскрипцию), а словесный элемент противопоставленного знака произносится мягко – «с-т'-е-п'».

Исполнение словесных элементов буквами разных алфавитов свидетельствует об их графическом несхождении.

Присутствие в противопоставленном товарном знаке [2] словесного элемента «Водка» удлиняет звуковой и графический ряд по сравнению с заявленным обозначением.

Изложенное позволяет признать сравниваемые словесные элементы несходными по фонетическому и графическому критериям сходства словесных обозначений.

Также коллегией принято во внимание, что противопоставленный товарный знак [2] представляет собой художественную композицию, в которой наибольшее пространственное положение занимает изобразительная часть. При этом словесный элемент «Степь» выполнен нестандартно, а оригинальным шрифтом в желтом цветовом исполнении, которое затрудняет его прочтение (буквы слабо очерчены и с трудом прочитываются на светлом фоне). Противопоставленный знак [2] в целом воспринимается как единая художественная композиция, а заявленное обозначение – как черно-белая стандартная надпись, что обуславливает отсутствие ассоциирования сравниваемых обозначений в целом.

С учетом изложенного, сопоставляемые обозначения производят различное общее зрительное впечатление при их восприятии потребителями.

Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак [2] следует признать несходными в целом.

Резюмируя изложенное, коллегия палаты по патентным спорам считает возможным предоставить правовую охрану товарному знаку по заявке № 2012724961 в соответствии с требованиями, регламентированными пунктом 6 статьи 1483 Кодекса, в отношении товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

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

удовлетворить возражение от 22.07.2014, отменить решение Роспатента от 25.03.2014 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2012724961.