

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 21.09.2005, поданное Предпринимателем без образования юридического лица Михайловым С.В., г. Ярославль (далее – заявитель), на решение экспертизы от 21.07.2005 о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака (далее - решение экспертизы) по заявке № 2003725922/50, при этом установила следующее.

Заявителем обозначения по заявке № 2003725922/50 с приоритетом от 29.12.2003 является Предприниматель без образования юридического лица Михайлов С.В., г. Ярославль (далее - заявитель). Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение со словесным элементом «ClassicStone», выполненное буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Изобразительный элемент - стилизованное изображение горы. У подножия горы расположен словесный элемент, представляющий собой вымышленное слово «ClassicStone», транслитерация которого представляет собой слово «КлассикСтоун». Словесный элемент образован слиянием слов «Classic» и «Stone», которые переводятся на русский язык как «классический камень»/ Снизу словесный элемент подчеркнут прямой линией. Комбинация словесного и изобразительного элементов выполнена серебристо-серым цветом на белом фоне.

Регистрация заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 19, 20 и услуг 37,40 и 45 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Экспертизой 21.07.2005 принято решение о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении следующих услуг 37,40 и 45 классов МКТУ. В отношении товаров 19 и 20 классов МКТУ

экспертиза приняла решение об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака по мотивам его несоответствия требованиям пунктов 1, 3 статьи 6 и п.1 ст. 7 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 №3520-I, введенного в действие 17.10.1992, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 27.12.2002 № 166 ФЗ (далее-Закон), и п. 2.3.2.3, 2.5.1, 2.8.1, 14.4.2.4, 14.4.3 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, которые в установленном порядке введены в действие с 29.02.1996, с изменениями и дополнениями, внесенными приказом Роспатента от 10.05.2003 №32 (далее-Правила).

Указанное решение мотивировано тем, что часть словесного элемента «STONE», имея в переводе с английского языка значение «камень (как материал), брусчатка, могильная плита, надгробный камень», указывает на конкретный вид товара. В отношении товаров, не являющихся «камнем (материалом) брусчаткой, могильной плитой, надгробным камнем» заявленное обозначение способно ввести в заблуждение потребителя относительно вида товаров. Экспертизой так же был выявлен сходный (фонетически и семантически) до степени смешения товарный знак «STONE» (св-во № 274822) , зарегистрированный на имя «Таркетт Соммер АБ», 37281 Роннебю, Швеция с приоритетом от 31.01.2003г., для товаров 19 класса, квалифицированных экспертизой как однородных части заявленных товаров 19 класса.

Заявитель выразил несогласие с решением экспертизы в возражении от 21.09.2005, доводы которого сводятся к следующему:

- Указанные в перечне товары противопоставленного товарного знака не являются однородными товарам, указанным в перечне заявленного обозначения.

- Словесный элемент «STONE» не может быть указанием на товар, так как имеет перевод как твердая горная порода, что не является товаром как продукта труда.
- Для товаров 19 и 20 класса МКТУ заявленное обозначение «ClassicStone» следует рассматривать в целом как одно слово, и следовательно, оно будет являться фантазийным для заявленного обозначения.

На основании изложенного, заявитель просит отменить решение экспертизы и зарегистрировать заявленное обозначение «ClassicStone» по заявке №2003725922/50 в качестве товарного знака в целом в отношении заявленного перечня товаров и услуг.

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам находит доводы, приведенные в возражении, убедительными.

В соответствии со статьей 2 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" и с учетом даты (29.12.2003) поступления заявки № 2003725922/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя отмеченные выше Закон и Правила.

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация товарных знаков, в частности, состоящих только из обозначений, указывающих на вид, качество, количество, свойства, назначение, ценность товаров, а также место и время их производства или сбыта.

В соответствие с абз. 6 п.1 ст.6 Закона, элементы, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место, способ производства или

сбыта, могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В соответствии с пунктом 3 статьи 6 Закона не допускается регистрация товарных знаков, представляющих собой или содержащих элементы являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени их смешения 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 п. 2.3.2.3 Правил установлено, что к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном виде, качестве, свойстве товара.

В соответствии с п. 2.5.1 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности. Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

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 14.4.2.4. Правил, комбинированные обозначения сравниваются:

- с комбинированными обозначениями;
- с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2, 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении (пункт 14.4.2.4 Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым, графическим и смысловым и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (1) - (3) указанного пункта.

Признаки, перечисленные в подпунктах (1) - (3) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2(4) Правил).

При установлении однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, круг потребителей и другие признаки

Анализ материалов заявки №2003725922/50 показал, что на регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение со словесным элементом «ClassicStone», выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Графический элемент представляет собой стилизованное изображение горы. Заявленное обозначение выполнено в белом и серебристо-сером цвете. Словесный элемент заявленного обозначения является сложно составным словом, образованным слиянием слов «Classik» и «Stone».

В переводе с английского языка слово «Classik» имеет значение классический (образцовый), а слово «Stone»- камень (драгоценный камень), (см. англо-русский словарь под ред. В.К. Мюллера, М,1956, стр. 113, 579).

Таким образом, сложносоставное слово как словесный элемент заявленного обозначения имеет семантическое значение – классический камень.

Что касается противопоставленного в решении экспертизы товарного знака, его анализ показал следующее.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №274822 является словесным и представляет собой слово «Stone», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Товарный знак зарегистрирован для товаров 19 и 27 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

В ходе сравнительного анализа заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака установлено звуковое и семантическое сходство. Звуковое сходство выявлено на основании вхождения одного обозначения в другое, а смысловое сходство — на основании совпадения одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет одинаковое смысловое значение.

Графически сравниваемые обозначения не являются сходными за счет различного общего зрительного впечатления, производимого обозначениями. Заявленное обозначение является комбинированным, а противопоставленный товарный знак — словесным. Словесные элементы отличаются по виду шрифта.

Наличие сходства сравниваемых обозначений по семантическому и фонетическому фактору сходства обуславливает вывод о сходстве сопоставляемых обозначений в целом.

Противопоставленный знак зарегистрирован в отношении «неметаллических строительных материалов», которые представляют собой родовое понятие для части товаров 19 класса заявленного перечня.

Такие товары 19 класса заявленного перечня как «неметаллические памятники; бассейны плавательные; беседки, будки телефонные; бюсты из камня, бетона или мрамора; ванны для птиц; вольеры для птиц; доски мемориальные; крышки для смотровых колодцев; лавочки для рынков, обрамления для надгробных памятников; памятники, памятники надгробные, плиты надгробные; резервуары из камня; склепы; статуи из камня, бетона или мрамора; стелы надгробные», не однородными товарам 19 класса —

«неметаллические строительные материалы» противопоставленного товарного знака, ввиду их различного вида и назначения.

В отношении товаров 20 класса МКТУ указанных в перечне противопоставлений не найдено и данные товары не являются однородными товарам 19 класса МКТУ для которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак. В силу чего нет основания для отказа в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака для товаров 20 класса.

Заявителем в дополнение к возражению от 09.03.2006 г. была выражена просьба об ограничении перечня товаров 19 и 20 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация.

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам решила:

Удовлетворить возражение от 07.11.2005, отменить решение экспертизы от 21.07.2005. и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении следующих товаров и услуг:

Форма № 81.1

**В бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания и
наименования мест происхождения товаров"**

- | | |
|----------|--|
| (526) | Все слова не имеют самостоятельной правовой охраны. |
| (591) | белый, серебристо-белый. |
| (511) 19 | Неметаллические памятники; бассейны плавательные; беседки, будки телефонные; бюсты из камня, бетона или мрамора; ванны для птиц; вольеры для птиц; доски |

мемориальные; крышки для смотровых колодцев; лавочки для рынков, обрамления для надгробных памятников; памятники, памятники надгробные, плиты надгробные; резервуары из камня; склепы; статуи из камня, бетона или мрамора; стелы надгробные

20 Обрамления для картин; вешалки для одежды (мебель); гробы; крышки столов; подставки; подставки для журналов; подставки для книг; подставки для цветочных горшков; покрытия съемные для водопроводных раковин; рамы для картин; рукоятки для инструментов; рукоятки для ножей; скамьи; сосуды большие для жидкостей; стеллажи; столики туалетные; столы; украшения настенные в виде тарелок; урны похоронные; фурнитура дверная неметаллическая; фурнитура для гробов; фурнитура для кроватей неметаллическая; фурнитура для рам, для картин; фурнитура мебельная неметаллическая; шкатулки для драгоценностей; экраны каминные.

37 Строительство; ремонт; добыча горно-рудных полезных ископаемых; разработка карьеров; установка оборудования; работы каменно-строительные, мощение дорог; реставрация мебели; установка кухонного оборудования; уход за мебелью, уход за полами, шлифование.

40 Гравирование; обработка камня; распиловка, фрезерование, полирование с помощью абразивов; работы кузнечные; работы монтажно-сборочные по заказу.

45 Бюро похоронные; кремация; услуги погребальные.

Приложение: сведения об уплате пошлины за регистрацию товарного знака на 1 л. в 1 экз.