

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной 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 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520 рассмотрела возражение от 14.11.2007, поданное компанией СтонКор Групп, Инк., США [Stoncor Group, Inc., USA] (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны комбинированному товарному знаку со словесным элементом «StoneHeart» по свидетельству № 314175 по заявке № 2005714422/50, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке № 2005714422/50 с приоритетом от 16.06.2005 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 27.09.2006 в отношении товаров 19, услуг 35, 42 классов МКТУ на имя Общества с ограниченной ответственностью "ЦЕРЕРА ГРУПП", г. Москва (далее - правообладатель). Свидетельству присвоен номер № 314175.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака зарегистрировано комбинированное обозначение со словесным элементом «StoneHeart». Словесный элемент «StoneHeart» в переводе с английского языка имеет значение "каменное сердце" с транслитерацией "стоне хеарт". Перед словосочетанием размещены два пересекающихся прямоугольника, расположенные под углом 45 градусов относительно горизонтали и имитирующие облицовочные плитки. Внутри образованного от пересечения прямоугольников квадрата расположен меньший квадрат черного цвета.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 14.11.2007 лицо, его подавшее, оспаривает правомерность предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 314175, поскольку, по его мнению, она не соответствует требованиям, установленным пунктами 1 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест

происхождения товаров» с изменениями и дополнениями от 11.12.2002 (далее – Закон).

Нарушение указанных требований Закона обосновывается в возражении следующими доводами:

- товарному знаку со словесным элементом «StoneHeart» по свидетельству № 314175 предоставлена правовая охрана, в том числе в отношении товаров 19 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства;

- указанные товары 19 класса МКТУ однородны товарам 19 класса МКТУ товарных знаков "STONCOR" (свидетельство № 211758), "STONHARD" (свидетельство № 280429) с более ранними приоритетами от 11.02.2000 и 20.11.1997 соответственно;

- исключительные права на знаки № 211758, 280429, которые составляют серию знаков, принадлежат лицу, подавшему возражение;

- наиболее значимым и сильным элементом оспариваемого знака является его словесная составляющая с незначительной стилизацией шрифта, при этом изобразительный элемент представляет собой сочетание простых геометрических фигур и носит второстепенный характер;

- сопоставляемые знаки сходны по фонетическому и графическому признакам;

- фонетическое сходство основано на близости звучания и сходного звукового состава слов ввиду тождественности начальной части "ston-";

- графическое сходство обусловлено выполнением знаков в латинице, а также благодаря наличию в анализируемых регистрациях тождественной составляющей "ston-";

- словесные элементы сравниваемых регистраций являются изобретенными словами, что не позволяет их анализ по смысловому критерию. Однако, с учетом фонетического и визуального сходства сравниваемые знаки будут порождать аналогичные семантические ассоциации;

- правовая охрана оспариваемому товарному знаку предоставлена, в том числе для товаров 19 класса МКТУ, указанных в свидетельстве, которые являются однородными по отношению к товарам 19 класса МКТУ, указанных в перечне противопостав-

ленных регистраций по свидетельствам № 211758, 280429. Данное обстоятельство обусловлено одинаковым назначением, одним родом-видом, близкими условиями сбыта и встречаемостью в торговом обороте, а также одним видом материалов, из которого они изготовлены;

- сосуществование товаров, маркированных сравниваемыми товарными знаками, на рынке может привести к смешению самих товаров, так и фирм, которые являются их производителями.

В обоснование своих доводов лицо, подавшее возражение, представило копии публикаций товарных знаков № 314175, 280429, 211758 (3 л.).

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 314175 частично, а именно, в отношении товаров 19 класса МКТУ.

Представитель правообладателя (по доверенности) на заседании коллегии, состоявшемся 03.09.2008, устно прокомментировал материалы возражения от 14.11.2007. Доводы комментария сведены к следующему:

- оспариваемый товарный знак по свидетельству № 314175 является комбинированным;
- изобразительный элемент оспариваемого знака представлен в качестве изображения облицовочной плитки, при этом изображение также фокусирует внимание потребителя и не является второстепенным;
- словесный элемент «StoneHeart» оспариваемого знака имеет определенную стилистику исполнения, шрифт и воспринимается в качестве двух слов;
- составляющая "ston-" сравниваемых знаков не имеет перевода на русский язык;
- транслитерация слов «StoneHeart», "STONCOR", "STONHARD" буквами русского алфавита является различной;
- сравниваемые товары 19 класса МКТУ оспариваемого знака и противопоставленных регистраций не однородны между собой.

С учетом изложенного, правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения от 14.11.2007 против регистрации оспариваемого знака по свидетельству № 314175.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (16.06.2005) поступления заявки № 2005714422/50 правовая база для оценки охраноспособности оспариваемого товарного знака включает в себя упомянутый 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 за № 4322 (далее — Правила ТЗ).

В соответствии со вторым абзацем пункта 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 пунктом 14.4.2. Правил ТЗ обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с требованиями пункта 14.4.2.4 Правил ТЗ 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 ТЗ, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил ТЗ 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 ТЗ).

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).

Сходство обозначений определяется с учетом однородности товаров. При установлении однородности товаров согласно пункту 14.4.3 Правил определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления об их принадлежности одному производителю. Для установления однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта, круг потребителей и другие признаки.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству № 314175 [1] является комбинированным обозначением. Словесная часть «StoneHeart» знака [1] образована путем искусственного присоединения слов «Stone» и «Heart», исполненных буквами латинского алфавита. Шрифтовое исполнение части «StoneHeart» является стилизованным, при этом буквы «S» и «H» выполнены заглавными, что способствует восприятию составляющей «StoneHeart» в качестве двух слов, семантически взаимосвязанных. Изобразительный элемент знака [1] представлен наложенными друг на друга под углом прямоугольниками. По своему композиционному расположению в пространстве изобразительный элемент расположен слева от словесного элемента. Товарному знаку [1] предоставлена правовая охрана, в том числе в отношении товаров 19 класса МКТУ, указанных в свидетельстве.

Предоставление правовой охраны товарному знаку [1] оспаривается из-за наличия более ранних товарных знаков, зарегистрированных на имя лица, подавшего возражение.

Противопоставленный товарный знак "STONCOR" [2] по свидетельству № 211758 является словесным. Знак [2] исполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Противопоставленный товарный знак "STONHARD" [3] по свидетельству № 280429 является словесным. Знак [3] исполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Правовая охрана знаков [2,3] действует, в том числе, в отношении товаров 19 класса МКТУ, указанных в свидетельстве.

Товары 19 класса МКТУ оспариваемого знака [1] являются однородными по отношению к товарам 19 класса МКТУ, которым предоставлена самостоятельная правовая охрана знакам [2,3]. Анализируемые товары имеют общее функциональное производственно-техническое назначение и цель применения (для строительных целей); реализуются через специализированные магазины и рынки; совместно встречаются в обиходе и в продаже; имеют близкий состав сырья, из которого они вырабатываются.

Сопоставительный анализ знаков [1] и [2,3] на тождество и сходство показал следующее.

Фонетически сравниваемые знаки [1] и [2,3] различны в силу отличающегося произношения. Вхождение составляющей "ston-" в знаки [1,2,3] не приводит к их тождественному звучанию, а лишь фонетически их сближает. При этом конечные части словесных элементов "Heart" [1], "COR" [2], "HARD" [3] в целом формируют основную разницу произношения.

Графические различия сравниваемых знаков [1] и [2,3] достигаются за счет разного общего зрительного впечатления, оригинальности графического исполнения оспариваемого знака. Знаки [2,3] исполнены стандартным шрифтом и представляют собой одно слово, тогда как словесная часть знака [1] выполнена со стилизацией и воспринимается в качестве двух слов. При этом в знаке [1] присутствует изобразительный элемент, который влияет на графическое восприятие всей комбинации в целом.

Семантическое значение у знаков [2,3] как самостоятельных лексических единиц отсутствует. Словесная часть оспариваемого знака [1] «StoneHeart», учитывая смысловое значение английских слов «Stone» (камень, каменный) и «Heart» (сердце), воспринимается потребителем как словосочетание "каменное сердце" (См. Большой англо-русский словарь. М.: Цитадель-трейд: ЛАДА: РИПОЛ КЛАССИК. 2005, стр. № 345, 679). Именно это приводит к выводу, что оспариваемый знак [1] не будет восприниматься как серия знаков лица, подавшего возражение.

Следует также отметить, что графический элемент знака [1] выполнен таким образом, что может визуально восприниматься в качестве схематического изображения сердца, что в данном случае усиливает семантическое значение части «StoneHeart» и образа знака в целом. Присутствие смыслового значения в знаке [1] и его отсутствие в знаках [2,3] не позволяет провести сопоставительный анализ между знаками [1] и [2,3] по смысловому критерию.

Совокупность фонетического, графического анализов, а также смысловой образ, заложенный в знаке [1], позволяет сделать вывод о различии знака [1] и противопоставленных знаков [2,3].

Оспариваемый знак [1] и противопоставленные знаки [2,3] не ассоциируются друг с другом в целом и способны выполнять функцию товарных знаков на рынке однородных товаров, что не приведет к их смешению в гражданском обороте.

Таким образом, мнение лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого товарного знака [1] требованиям, регламентированным пунктом 1 статьи 7 Закона, как сходного до степени смешения с товарными знаками [2,3], зарегистрированными в Российской Федерации на имя другого лица, в отношении однородных товаров, является неправомерным.

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 14.11.2007, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 314175.