

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения

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 04.10.2013, поданное ГЕНЕКС ИНДАСТРИС ЛИМИТЕД, Новая Зеландия (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011741722, при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2011741722 с приоритетом от 20.12.2011 на имя заявителя было подано словесное обозначение «STALKER CASTLE», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в отношении товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Решением Роспатента от 25.07.2013 было отказано в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011741722. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для всех товаров и услуг заявленного перечня на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком «STALKER», ранее зарегистрированными на имя иного лица в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ (свидетельство №462958, приоритет от 17.06.2010).

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 04.10.2013, в котором заявитель выразил свое несогласие с принятым решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение «STALKER CASTLE» представляет собой словосочетание, выполненное стандартным шрифтом, обуславливающим его однозначное прочтение. Противопоставленный товарный знак является комбинированным и содержит в своем составе слово «STALKER», выполненное в нестандартной шрифтовой графике, что затрудняет его прочтение;

- заявленное обозначение создает зрительный образ, отличающийся от общего впечатления, формируемого при зрительном восприятии противопоставленного товарного знака, и исключающий смешение обозначений в хозяйственном обороте;

- отсутствие звукового сходства сравниваемых обозначений объясняется наличием в заявленном обозначении слова «CASTLE», которое удлинняет звукоряд используемых в его составе букв, по сравнению с противопоставленным товарным знаком и, тем самым, приводит к различиям в количестве звуков, составляющих обозначения, числе слогов, составе гласных и согласных;

- семантически сравниваемые обозначения также не являются сходными за счет различий в смысловых значениях обоих обозначений, в состав которых входят значимые слова английского языка.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 25.07.2013 и зарегистрировать обозначение по заявке №2011741722 в качестве товарного знака в отношении заявленного перечня товаров 33 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (20.12.2011) поступления заявки №2011741722 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя 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, 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.

Согласно пункту 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) 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: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей; в частности, совпадение значения обозначений в разных языках; совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

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 определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Рассматриваемое обозначение по заявке №2011741722 – [1] представляет собой словесное обозначение «STALKER CASTLE», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №462958 – [2] представляют собой словесное обозначение «STALKER», выполненное буквами латинского алфавита оригинальным шрифтом. При этом, несмотря на его оригинальную художественную проработку, слово не утратило словесного характера и однозначно воспринимается как «STALKER».

Правовая охрана знаку предоставлена, в частности, в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Сопоставительный анализ сравниваемых обозначений [1] – [2] показал, что они являются сходными до степени смешения в силу того, что заявленное обозначение содержит в своем составе фонетически и семантически тождественный противопоставленному знаку словесный элемент «STALKER».

При этом следует отметить, что в заявленном обозначении словесный элемент «STALKER» занимает начальную позицию, и именно на нем, в первую очередь, фиксируется внимание потребителя.

Следует также отметить, что смысловое значение слова «STALKER» (в отличие от слова «CASTLE») хорошо известно российскому потребителю, благодаря популярному фильму и компьютерной игре, в связи с чем именно словесный элемент «STALKER» непосредственно оказывает влияние на запоминание знака потребителями.

Сравнение перечней товаров с целью определения их однородности показало, что сопоставляемые товары 33 класса МКТУ однородны, так как идентичны. При этом коллегия палаты по патентным спорам учитывала, что для обозначений, заявляемых в качестве товарных знаков в отношении товаров широкого потребления (к которым относятся «алкогольные напитки») опасность смешения более высока, что обуславливает более строгий подход к установлению сходства обозначений.

Таким образом, оспариваемое решение Роспатента следует признать правомерным, а вывод о сходстве до степени смешения заявленного обозначения и противопоставленного знака по свидетельству №462958 в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ обоснованным.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

отказать в удовлетворении возражения от 04.10.2013, оставить в силе решение Роспатента от 25.07.2013.