

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 08.07.2008, поданное от имени фирмы ООО «АвтоДен», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2006719260/50, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2006719260/50 с приоритетом от 12.07.2006 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 09, 12 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «STEALTH», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Роспатентом 28.07.2008 было принято решение об отказе в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 09, 12 классов МКТУ. Основанием для решения Роспатента явилось заключение по результатам экспертизы, мотивированное несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Гражданского кодекса РФ.

Указанное заключение обосновывается тем, что заявленное обозначение «STEALTH» сходно до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя иного лица (ООО «Компания ТРИАЛ+Секьюрити», 117437, Москва, ул. Академика Волгина, д. 33) комбинированным товарным знаком «STEALTH» по свидетельству

№167648 с приоритетом от 28.04.1997 в отношении товаров 09 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 09 и 12 классов МКТУ.

В возражении от 08.07.2008, поступившем в Палату по патентным спорам, заявитель выразил свое несогласие с решением экспертизы. Доводы заявителя сводятся к следующему:

- в Палату по патентным спорам подано заявление от 17.09.2007 о досрочном прекращении правовой охраны противопоставленного товарного знака по свидетельству №167648. По результатам рассмотрения указанного заявления на заседании 09.06.2008 коллегией Палаты по патентным спорам принято решение о досрочном полном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №167648.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение экспертизы по заявке №2006719260/50 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всего заявленного перечня товаров.

Изучив материалы дела и выслушав представителя заявителя, Палата по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (12.07.2006) поступления заявки №2006719260/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» в редакции 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» (далее - Закон) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 №4322, вступивших в силу 10.05.2003 (далее—Правила).

Согласно пункту 1 статьи 7 Закона 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 имеющих более ранний приоритет.

В соответствии с положениями пункта 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в состав 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.

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.

При установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «STEALTH», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. В переводе с английского слово «stealht» означает «хитрость» (см. <http://slovari.yandex.ru>). Регистрация заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 09, 12 классов МКТУ. Обозначение транслитерируется на русский язык как «стилс».

Решение экспертизы об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров основано на наличии сходного до степени смешения в отношении однородных товаров и

имеющего более ранний приоритет товарного знака по свидетельству №167648, принадлежащего иному лицу.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №167648 является комбинированным и включает в свой состав расположенные друг под другом словесные элементы «STEALTH» и «FIGHTER», выполненные оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Причем слово «STEALTH» выполнено более крупным шрифтом, чем расположенное под ним слово «FIGHTER», что обуславливает восприятие словесных элементов как самостоятельных составляющих. Входящие в состав заявленного обозначения словесные элементы не образуют грамматически связанного словосочетания, но, вместе с тем, имеют определенное семантическое значение. Так, как было указано выше, слово «stealht» в переводе с английского означает «хитрость», а слово «fighter» - боец, воин (см. <http://slovari.yandex.ru>).

При сравнительном анализе заявленного обозначения «STEALTH» и противопоставленного товарного знака по свидетельству №167648 было установлено, что они являются сходными до степени смешения за счет входящего в их состав фонетически и семантически тождественного элемента «STEALTH», выполняющего в сравниваемых знаках основную индивидуализирующую нагрузку, что заявителем не оспаривалось.

Анализ товаров 09, 12 классов МКТУ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака показал, что они соотносятся по роду/виду (устройства для сигнализации), имеют одно назначение, что обуславливает их однородность.

Таким образом, вывод экспертизы о том, что сравниваемые обозначения являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров, является обоснованным.

Однако при анализе материалов дела Палатой по патентным спорам были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены экспертизой и являются основанием для удовлетворения возражения.

К указанным обстоятельствам относится следующее. Согласно сведениям Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания (далее – Госреестр) от 21.07.2008 Палатой по патентным спорам было принято решение от 08.07.2008 о досрочном полном прекращении правовой охраны противопоставленного товарного знака по свидетельству №167648.

Исходя из пункта 2 статьи 1248 Гражданского кодекса РФ и пункта 1.6 Правил ППС, Палата по патентным спорам рассматривает, в частности, возражения на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам по заявке на регистрацию товарного знака в административном порядке.

В этой связи при рассмотрении такого рода возражений, Палатой по патентным спорам оценивается правомерность принятого решения с учетом обстоятельств, существовавших на момент принятия возражения к рассмотрению.

Внесение сведений о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №167648 в Госреестр было осуществлено до принятия к рассмотрению (08.08.2008) данного возражения, что снимает препятствие к регистрации в виде несоответствия требованиям пункта 1 статьи 7 Закона.

Таким образом, противопоставление товарного знака по свидетельству №167648 в качестве основания несоответствия заявленного обозначения «STEALTH» по заявке №2006719260/50 требованиям пункта 1 статьи 7 Закона в отношении приведенных в перечне товаров не является правомерным.

С учетом вышеизложенного, коллегия Палаты по патентным спорам решила:

**удовлетворить возражение от 08.07.2008, отменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 28.03.2008 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении следующих товаров:**