

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 28.11.2006, поданное Лактионовой Владленой Алексеевной, г. Екатеринбург (далее - заявитель), на решение экспертизы от 30.08.2006 об отказе в предоставлении правовой охраны обозначению по заявке №2004727811/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2004727811/50 с приоритетом от 30.11.2004 является комбинированным и включает в свой состав словесные элементы «STARKER SCHNAPPER collection style», выполненные буквами латинского алфавита. Заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 19, 27 и услуг 35, 37, 39 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Федеральным институтом промышленной собственности 30.08.2006 было принято решение об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, которое мотивировано его несоответствием требованиям пунктов 1 и 3 статьи 6 Закона 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).

Указанное решение обосновывается тем, что словесный элемент обозначения «STARKER SCHNAPPER» используется иным лицом, а именно, немецкой компанией «STARKER» для индивидуализации выпускаемых товаров – ламинированного паркета (см. Интернет – Yandex), ввиду чего обозначение по заявке №2004727811/50 способно ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя. Реализацией немецкого ламинированного паркета «STARKER» занимаются кроме заявителя и другие фирмы, например, «Дом паркета и дверей», Торговый дом «Ролис».

Кроме того, словесные элементы обозначения «collection» и «style» являются неохранимыми элементами обозначения, поскольку не обладают различительной способностью.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 28.11.2006 заявитель выразил свое несогласие с решением экспертизы об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- обозначение «STARKER SCHNAPPER» является названием коллекции ламинированного паркета, дизайн и логотип которой разработаны по заказу ООО «Торг-Мастер» по агентскому договору (договору комплексного обслуживания) №093-1 от 28.11.2003 с ООО «РА «Дельта-План»;
- заявитель – Лактионова В.А. является одним из учредителей ООО «Торг-Мастер», работающего под товарным знаком «АГОРА», правообладателем которого является Лактионова В.А.;
- заявитель выражает свое согласие с исключением из правовой охраны входящих в состав заявленного обозначения словесных элементов «collection» и «style»;
- экспертиза в своем решении использовала информацию из сети Интернет. По мнению заявителя, вся информация, размещенная в сети Интернет, не всегда является достоверной, не имеет никакой юридической силы и может быть неверно истолкована;
- информация относительно принадлежности логотипа немецкой компании «STARKER», полученная с сайта Торговой компании «АГОРА» (www.agora.ru), была неверно истолкована экспертизой;
- поскольку фирма «STARKER» является немецкой компанией, неправомерен отказ экспертизы, основанный на том, что заявленное обозначение является тождественным охраняемому в Российской Федерации фирменному наименованию;
- компании «Дом паркета и дверей», Торговый дом «Ролис», ссылки на которые приведены в решении экспертизы, являются покупателями паркета под обозначением «STARKER SCHNAPPER» у компании ООО «Торг-Мастер».

К возражению приложены следующие дополнительные материалы:

- копии учредительных документов ООО «Торг-Мастер» [1];
- копия свидетельства №266490 на товарный знак (знак обслуживания) «АГОРА» [2];
 - копия агентского договора (договора комплексного обслуживания) №093-1 от 28.11.2003 с ООО «РА «Дельта-план» [3];
 - копия акта сдачи-приемки оказанных услуг от 01.11.2004 по договору с ООО «РА «Дельта-План» на разработку логотипа «STARKER» [4];
 - копия договора на выполнение работ №15/02 от 15.02.2005 с ООО «Интернет-технологии» [5];
 - распечатка с Интернет-сайта Торговой компании «АГОРА» [6];
 - копия приложения №1 к договору купли-продажи б/н от 02.05.2006 с ООО ТД «Дом паркета и дверей» [7];
 - копия приложения №1 к договору купли-продажи б/н от 01.01.2006 с ООО «Ролис» [8].

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение экспертизы по заявке №2004727811/50 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака.

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

С учетом даты (30.11.2004) поступления заявки №2004727811/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя отмеченный выше Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированные Минюстом России 25.03.2003 №4322, введенные в действие с даты публикации в «Российской газете» 03.04.2004 (далее - Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, в частности, характеризующих

товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место, способ производства или сбыта.

В соответствии с требованиями пункта 3 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, являющихся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

Согласно подпункту 2.5.1 Правил к обозначениям, являющимися ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя, относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

Заявленное обозначение представляет собой словесно-графическую композицию, в состав которой входят словесные и изобразительные элементы. На фоне черного фона сверху вниз друг под другом расположены словесные элементы «STARKER», «SCHNAPPER», «collection», «style». Слово «STARKER», за исключением первой буквы слова, выполнено стандартным шрифтом буквами латинского алфавита желтого цвета. Первая буква «S» в слове «STARKER» выполнена в виде толстой изогнутой линии зеленого цвета, в нижнюю часть которой вписано стилизованное изображение земного шара. Слева от буквы «S», а также над буквой «T» в слове «STARKER» изображены сверкающие звезды. В конце слова «STARKER» над буквой «R» расположен элемент ®, представляющий собой маркировку зарегистрированного товарного знака. Под словом «STARKER» расположен словесный элемент «SCHNAPPER», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита зеленого цвета и подчеркнутый горизонтальной зеленой полосой, на фоне которой написаны латинскими буквами стандартным шрифтом слова «collection» и «style». Причем слово «collection» выполнено мелким шрифтом буквами белого цвета, в то время как слово «style» - более крупным шрифтом буквами зеленого цвета. Следует отметить, что слова «STARKER», «SCHNAPPER» являются словами немецкого происхождения и имеют определенное семантическое значение. Так, согласно словарным данным (см. <http://slovari.yandex.ru>), слово «starker» в переводе с немецкого может означать

«сильный, интенсивный, толстый, прочный, крепкий, целый, добрый и пр.», а слово «schnapper» - хватка, укус, кража, добыча, тяжелое дыхание, хлопанье и пр.», т.е. данные слова являются многозначными. Учитывая их пространственное расположение, а также неоднозначность перевода, не представляется возможным в рамках рассматриваемого обозначения сделать однозначный перевод данных слов и уж тем более объединить их в грамматически связанное словосочетание.

В свою очередь слова «collection» и «style» происходят из английского языка и могут иметь следующие значения соответственно: «коллекция» и «стиль». Указанные словесные элементы «collection» и «style» являются описательными, им не может быть предоставлена самостоятельная правовая охрана, что заявителем не оспаривается.

Что касается доводов экспертизы в части несоответствия заявленного обозначения положениям, предусмотренным пунктом 3 статьи 6 Закона, то необходимо отметить следующее.

Согласно сведениям сети Интернет, например, информации сайта www.agora.ru, www.domchel.ru, заявленное обозначение действительно включает в свой состав словесные элементы, воспроизводящие обозначение, используемое немецкой компанией для индивидуализации выпускаемых ей товаров, а именно ламинированного паркета «STARKER SCHNAPPER».

Коллегией принято во внимание, что заказчиком разработки сайта www.agora.ru, на котором размещены материалы о немецком ламинированном паркете «STARKER SCHNAPPER», согласно приложению [5], является ООО «Торг-Мастер», одним из учредителем которого, в свою очередь, выступает заявитель по рассматриваемой заявке №2004727811/50, а также то, что на данном сайте размещен принадлежащий заявителю товарный знак «АГОРА» по свидетельству №266490. Однако, согласно информации, размещенной на указанном сайте, владельцем сайта является крупнейшая в Уральском регионе торговая компания «Агора» (что также подтверждается центром регистрации доменов в России, см. www.nic.ru), производственные связи с которой заявителем не подтверждены. Следует также отметить, что имеющаяся на сайте www.agora.ru

информация не содержит каких-либо сведений, позволяющих определить наличие хозяйственных или иных отношений между заявителем и упомянутой немецкой компанией, а также иной информации, опровергающей вывод экспертизы.

В связи с этим, информация о наличии на территории Российской Федерации продукции немецкой компании «STARKER» обуславливает возможность соотнесения заявленного обозначения «STARKER SCNAPPER» по заявке №2004727811/50 с деятельностью указанной компании и, как следствие, возможность введения потребителя в заблуждение относительно изготовителя указанных в перечне товаров (услуг) и месте их происхождения.

Что касается доводов заявителя в части неправомерности соотнесения заявленного обозначения с фирменным наименованием, то необходимо отметить, что в решении экспертизы не приводилось оснований для отказа в регистрации, предусмотренных пунктом 3 статьи 7 Закона, что не позволяет принять их во внимание.

Таким образом, вывод экспертизы ФИПС о том, что заявленное обозначение противоречит требованиям пункта 3 статьи 6 Закона, является обоснованным.

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам решила:
отказать в удовлетворении возражения от 28.11.2006, оставить в силе решение экспертизы от 30.08.2006.