

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 (далее – Кодекс), и в соответствии с 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, рассмотрела возражение от 10.10.2008, поданное компанией «Стайер Иберика С.А.», Испания (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №878009, при этом установила следующее.

Международная регистрация знака за №878009 была произведена 08.11.2005 со сроком действия 10 лет в отношении товаров 07 класса МКТУ на имя компании «ABRASIVOS GRINDING, S.A.», Испания. Впоследствии правообладателем знака стал заявитель.

Знак по международной регистрации №878009 представляет собой комбинированное обозначение, в состав которого входит графический элемент в виде изображения треугольной рамки с выгнутыми сторонами, в центр которой помещены стилизованное изображение головы лошади и словесный элемент «STAYER», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Все указанные элементы исполнены в знаке зеленым цветом.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 07.07.2008 принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку «STAYER» по международной регистрации №878009, мотивированное его несоответствием требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Данное решение обосновано тем, что знак «STAYER» по международной регистрации №878009 сходен до степени смешения с товарными знаками по свидетельствам №№ 183635, 183636, 227750 и 289226, зарегистрированными в Российской Федерации на имя другого лица и имеющими более ранний приоритет в отношении однородных товаров 07 и 08 классов МКТУ.

Вывод экспертизы о сходстве знаков обусловлен фонетическим, визуальным и семантическим факторами. В заключении экспертизы указано, что товары 07 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации рассматриваемому знаку, и товары 07 и 08 классов МКТУ, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки, являются однородными. Отмечено, что сравниваемые товары имеют одинаковое назначение, выполняют одинаковые функции и взаимозаменяемы при их использовании.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 10.10.2008, в котором заявитель выражает несогласие с решением Роспатента от 07.07.2008. Доводы возражения сводятся к следующему:

- 1) рассматриваемый знак по международной регистрации №878009 и противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №№ 183635, 183636, 227750 и 289226 не являются сходными, так как производят различное зрительное впечатление, обусловленное видом знаков (комбинированный – словесный), формой изобразительных элементов в комбинированных знаках, цветовым сочетанием знаков, а также характером исполнения шрифтовых единиц словесных элементов;
- 2) при сравнении знаков решающее значение имеет визуальный критерий, поскольку в рассматриваемом знаке доминируют изобразительные элементы, занимающие большую его площадь, а не слово «STAYER»;

- 3) товары 07 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации рассматриваемому знаку, и товары 07 и 08 классов МКТУ, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки, не являются однородными, так как товары заявителя и правообладателя противопоставленных товарных знаков имеют разные условия реализации, сбыта, разный круг потребителей, выполняют разные функции и предназначены для различных целей в силу того, что товары заявителя – профессиональные электроинструменты, используемые в промышленных целях, а товары правообладателя – ручные инструменты, предназначенные для использования в домашних условиях.

С учетом изложенных доводов заявителем выражена просьба об отмене решения Роспатента и предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №878009 в отношении всех товаров, приведенных в перечне товаров данной международной регистрации.

К возражению приложены следующие материалы:

- сведения из Интернета о ручных малярных инструментах различных производителей – на 5 л. [1];
- сведения из базы данных «WIPO – ROMARIN» о знаке по международной регистрации №878009 – на 4 л. [2].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам находит доводы возражения необсудительными.

С учетом даты международной регистрации знака (08.11.2005) правовая база для оценки его охраноспособности на территории Российской Федерации включает в себя Закон Российской Федерации от 23.09.1992 №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения

товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ (далее – Закон), и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 №32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с абзацами 1 и 2 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 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.

В соответствии с пунктом 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и 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 и 14.4.2.3 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.2.3 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: внешняя форма, наличие или отсутствие симметрии, смысловое значение, вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.), сочетание цветов и тонов.

Перечисленные признаки могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

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.

Знак по международной регистрации №878009 представляет собой комбинированное обозначение, в состав которого входит графический элемент в виде изображения треугольной рамки с выгнутыми сторонами, в центр которой помещены стилизованное изображение головы лошади и словесный элемент «STAYER», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Все указанные элементы исполнены в знаке зеленым цветом.

Следует отметить, что словесный элемент акцентирует на себе внимание и запоминается легче, чем изобразительные. Указанное обуславливает вывод о доминировании в рассматриваемом знаке словесного элемента «STAYER».

Предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации данному знаку испрашивается в отношении товаров 07 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №183635 с приоритетом от 15.02.1999 представляет собой словесное обозначение «СТАЙЕР», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Указанный товарный знак зарегистрирован, в частности, в отношении товаров 07 и 08 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №183636 с приоритетом от 15.02.1999 представляет собой словесное обозначение «STAYER», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Указанный товарный знак зарегистрирован, в частности, в отношении товаров 07 и 08 классов МКТУ.

Противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №227750 с приоритетом от 27.09.2000 и №289226 с приоритетом от 18.04.2003 представляют собой комбинированные обозначения, в состав которых входят графические элементы в виде изображений двух остроконечных многоугольников и трех параллельных горизонтальных линий, предупредительная маркировка в виде латинской буквы «R» в окружности и словесный элемент «STAYER», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

В данных товарных знаках доминируют словесные элементы «STAYER», акцентирующие на себе внимание и запоминающиеся легче, чем изобразительные элементы.

Указанные товарные знаки зарегистрированы, в частности, в отношении товаров 07 и 08 классов МКТУ.

Сравнительный анализ знака, для которого испрашивается предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации, и вышеуказанных противопоставленных товарных знаков показал следующее.

Сравниваемые знаки содержат в своем составе фонетически и семантически тождественные словесные элементы «STAYER» («СТАЙЕР»). Фонетическое тождество данных слов обусловлено совпадением звуков, а семантическое тождество – совпадением смысловых значений слов.

Так, «STAYER» в переводе с английского языка означает «выносливый человек, стайер». «Стайер» (англ. «stayer») – это спортсмен, специализирующийся в прохождении длинных дистанций, например, 3000, 5000, 10000 м в легкоатлетическом беге и беге на коньках (см. Интернет-портал «Яндекс: Словари / Большая советская энциклопедия»).

Кроме того, в рассматриваемый знак и противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №№ 183636, 227750 и 289226 входят графически сходные словесные элементы «STAYER», которые выполнены стандартным шрифтом заглавными буквами одного и того же (латинского) алфавита и имеют одинаковый состав букв. Некоторые различия в графическом исполнении слов «STAYER» (цвет и размер шрифтовых единиц) не оказывают решающего влияния на восприятие сравниваемых словесных элементов и знаков в целом.

Наличие или отсутствие изобразительных элементов в сравниваемых знаках, внешняя форма таких элементов не имеют решающего значения при восприятии обозначений в целом ввиду упомянутой выше доминирующей роли словесных элементов «STAYER» («СТАЙЕР»).

В силу указанного сравниваемые знаки ассоциируются между собой в целом.

Изложенное позволяет сделать вывод о том, что рассматриваемый знак и противопоставленные товарные знаки являются сходными.

При этом следует отметить высокую степень сходства этих знаков, принимая во внимание фонетическое и семантическое тождество доминирующих словесных элементов.

Противопоставленные товарные знаки принадлежат одному и тому же лицу – ЗАО «Корпорация «МАСТЕРНЭТ» (Москва), и в связи с вхождением в

них фонетически и семантически тождественных слов «STAYER» («СТАЙЕР») они воспринимаются как серия знаков, идентифицируемых по указанным серийным элементам.

Ввиду изложенного принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности одному производителю соответствующих товаров, маркированных сравниваемыми знаками, значительно усиливается. Так, потребитель может воспринять рассматриваемый знак в качестве варианта исполнения товарных знаков ЗАО «Корпорация «МАСТЕРНЭТ».

Таким образом, опасность смешения сравниваемых знаков на рынке товаров с учетом указанных обстоятельств усиливается, поэтому спектр товаров, подлежащих признанию в качестве однородных, расширяется.

Товары 07 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации рассматриваемому знаку, и товары 07 и 08 классов МКТУ, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки, относятся к одной родовой группе. Сравнимые товары имеют одинаковое назначение, выполняют одинаковые функции и взаимозаменяемы при их использовании. Изложенное обуславливает вывод об однородности этих товаров.

Доводы возражения о том, что товары заявителя – профессиональные электроинструменты, используемые в промышленных целях, а товары правообладателя – ручные инструменты, предназначенные для использования в домашних условиях, не опровергают вывода об однородности товаров. Данные доводы обращены не к вопросу об однородности товаров, а к вопросу о применении товарных знаков, что не относится к существу рассматриваемого дела.

Вместе с тем, представленный в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности на стадии экспертизы знака (корреспонденция от 18.09.2007) каталог товаров заявителя позволяет полагать,



что им осуществляется производство весьма широкого спектра товаров 07 и 08 классов МКТУ – от производственных стационарных станков до бытовых ручных инструментов, что опровергает вышеуказанные доводы заявителя.

Таким образом, знак «STAYER» по международной регистрации №878009 и товарные знаки по свидетельствам №№ 183635, 183636, 227750 и 289226 являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров 07 и 08 классов МКТУ.

Указанное обуславливает вывод о несоответствии рассматриваемого знака требованиям пункта 1 статьи 7 Закона.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

**отказать в удовлетворении возражения от 10.10.2008, оставить в силе решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 07.07.2008.**