

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 №56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный №4520 (далее – Правила), рассмотрела возражение от 15.04.2007 против предоставления правовой охраны комбинированному товарному знаку «РОССТРО» по свидетельству №258493, поданному Обществом с ограниченной ответственностью «РОСТРА», Санкт-Петербург (далее — лицо, подавшее возражение), при этом установлено следующее.

Товарный знак по свидетельству №258493 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 13.11.2003 по заявке №2002727739/50 с приоритетом от 19.11.2002 на имя Центральной компании инвестиционно-строительной финансово-промышленной группы «РОССТРО» - Открытое акционерное общество «РОССТРО», Санкт-Петербург (далее – правообладатель). Знак зарегистрирован в отношении товаров 06, 19, 20 классов МКТУ и услуг 35, 36, 37, 39, 40, 42 классов МКТУ, приведенных в перечне свидетельства.

Оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное обозначение «РОССТРО», выполненное заглавными буквами русского алфавита оригинальным шрифтом. Знак зарегистрирован в темно-синем цветовом сочетании.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 15.04.2007 против предоставления правовой охраны данному комбинированному товарному знаку, в котором выражено мнение о том, что регистрация №258493 произведена в нарушение требований, установленных пунктом 1 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. № 3520-1 «О

товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее – Закон).

Доводы возражения сводятся к тому, что оспариваемый товарный знак по свидетельству №258493 сходен до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя лица, подавшего возражение, товарным знаком «ROSTRA» по свидетельству №246880 с приоритетом от 23.11.2001 в отношении части однородных товаров 06 класса МКТУ «арматура строительная, балки металлические, бункера, ворота (портал), двери металлические, каркасы строительные, комплекты дверные, комплекты оконные, конструкции строительные, коробки, рамы дверные, кровли металлические, навесы (строительные конструкции), облицовки, обшивки, покрытия строительные, ограды металлические, окна металлические, рамы оконные, резервуары, трубы металлические», 19 класса МКТУ «арматура дверная, арматура оконная, ворота, древесина поделочная, древесина фанеровочная, кровли, материалы строительные, опалубки для бетона, паркет, стропила для крыш, фанера клееная, многослойная» и части однородных услуг 40 класса МКТУ «монтажно-сборочные работы по заказу третьих лиц» и 42 класса МКТУ «архитектура, изучение технических проектов, инжиниринг, исследования технические, консультации по вопросам строительства, архитектуры, разработка планов в области строительства, экспертиза инженерно-техническая».

Таким образом, лицо, подавшее возражение, просит признать недействительным предоставление правовой охраны комбинированному товарному знаку по свидетельству №258493 частично.

В адрес правообладателя в установленном порядке было направлено уведомление от 02.11.2007, с приложением копии возражения и уведомление от 22.01.2008 о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 05.03.2008.

Правообладателем на дату заседания коллегии Палаты по патентным спорам был представлен отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- словесные элементы в сравниваемых товарных знаках являются фонетически, графически и семантически не сходными;

- «ростра» в переводе с латинского обозначает нос корабля, тогда как «росстро» не имеет семантического значения и может восприниматься средним российским потребителем в качестве части слов «стройка», «строительство»;

- в оспариваемой регистрации знак выполнен оригинальным шрифтом в темно-синем цветовом сочетании, а в регистрации №246880 – стандартным шрифтом;

- в сравниваемых обозначениях есть близкие звуки «R», «O», «S», «T», однако существенной позицией является явное применение женского рода в кириллическом варианте слова «ростра» и явное ударение на первый слог, при этом в кириллическом варианте слова «росстро» ударение падает на второй слог.

К отзыву было приложено заключение о филологических аспектах сравнения знаков по свидетельству №246880 и №258493 на 4 л..

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения от 15.04.2007.

На заседании коллегии, состоявшемся 05.03.2008, лицо, подавшее возражение, представило дополнение к возражению, доводы которого сводятся к следующему:

- сравниваемые обозначения имеют совпадающие близкие звуки, совпадает число слогов в обозначениях;

- ударение в сравниваемых обозначениях падает на первый слог;

- слово «ростра» не является обиходным и часто используемым, в связи с чем потребитель будет считать, что слово «росстро» - это ошибочное написание слова «ростра»;

- сравниваемые обозначения в целом производят сходное зрительное впечатление.

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

С учетом даты (19.11.2002) поступления заявки №2002727739/50 правовая база для оценки охраноспособности оспариваемого товарного знака составляет вышеупомянутый Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 29.11.95, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.12.95, регистрационный №989, введенные в действие 29.02.96 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени их смешения, в частности, с товарными знаками, ранее зарегистрированными или заявленными на регистрацию в Российской Федерации на имя другого лица в отношении однородных товаров.

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.

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,

а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении (пункт 14.4.2.4 Правил).

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 Правил, которые могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2(1) 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(2) Правил определяется 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 определяется на основании признаков, перечисленных пунктом 14.4.2.2 (3) Правил.

Признаки, перечисленные в подпунктах (1) – (3) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (4) Правил).

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №258493 является комбинированным со словесным элементом «РОССТРО», выполненным заглавными буквами русского алфавита оригинальным шрифтом. Знак зарегистрирован в темно-синем цветовом сочетании. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 06, 19, 20 классов МКТУ и услуг 35, 36, 37, 39, 40, 42 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №246880 является словесным «ROSTRA», выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана данному знаку предоставлена в отношении товаров 06, 19 классов МКТУ и услуг 37, 40, 42 классов МКТУ.

Проведенный коллегией Палаты по патентным спорам сравнительный анализ сопоставляемых товарных знаков показал, что сравниваемые обозначения являются фонетически сходными (п.14.4.2.2 Правил) поскольку словесные составляющие знаков «РОССТРО» и «ROSTRA» совпадают по большинству звуков, звукосочетаний, одинаковому их расположением по отношению друг к другу: «Р-О-С-Т-Р».

Вместе с тем, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу, что фонетический критерий сходства в данном случае носит второстепенный характер, поскольку отличия в графике и семантике обуславливают принципиальное различное восприятие обозначений.

Так, благодаря смысловому значению, заложенному в противопоставленном товарном знаке («ростра» в переводе с латинского обозначает нос корабля), он будет вызывать конкретные смысловые ассоциации.

Оспариваемый знак «РОССТРО», выполненный буквами русского алфавита, не является лексической единицей русского языка, в связи с чем является фантазийным. Вместе с тем, применительно к перечню товаров/услуг, для которых произведена регистрация, с большой степенью

вероятности можно утверждать, что знак будет порождать смысловые ассоциации, связанные со строительством (российское строительство).

Указанное свидетельствует о принципиально иных семантических ассоциациях, вызываемых обозначениями.

В силу превалирования семантического различия над фонетикой коллегия Палаты по патентным спорам не располагает основаниями для признания оспариваемого товарного знака сходным до степени смешения в целом с противопоставленным товарным знаком.

По графическому исполнению сопоставляемые товарные знаки различны за счет использования различных алфавитов и шрифтовых решений. Цветовая гамма, использованная в сопоставляемых товарных знаках, различна ввиду того, что противопоставленная регистрация представлена в черно-белом цветовом сочетании, в то время как оспариваемый товарный знак выполнен в темно-синем цветовом сочетании. При этом графическая проработка оспариваемого знака настолько оригинальна, что придает знаку существенные отличия (оно воспринимается как некий рисунок). Указанное свидетельствует об отсутствии ассоциирования знаков друг с другом в целом.

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 15.04.2007 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №258493.