

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 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 06.11.2009, на решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака по заявке 2008701001/50, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Мурман-Вест», г. Мурманск (далее – заявитель), при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке № 2008701001/50 с приоритетом от 18.01.2008 подано на регистрацию в качестве товарного знака на имя Общества с ограниченной ответственностью «Мурман-Вест», г. Мурманск, в отношении услуг 35, 41, 43 классов МКТУ, указанных в перечне.

Согласно описанию, приведенному в заявке, «заявленное комбинированное обозначение включает графическую часть и выполненное в латинской транскрипции словосочетание «SHTOKMANNHOUSE».

Графическая часть выполнена на белом фоне и представляет собой заключенное в окружность серебряного цвета и выполненное белым цветом на серебряном круге стилизованное изображение здания многофункционального комплекса (бизнес-центр, гостиница, молл), строящегося в г. Мурманске.

Словосочетание «SHTOKMANNHOUSE» является фантазийным и ассоциируется с названием газоконденсатного месторождения, расположенного в Баренцевом море, что отражает основное назначение многофункционального комплекса – организация и проведение мероприятий по Штокмановскому месторождению с обеспечением работы, проживания и отдыха участников.

Знак оригинален, хорошо запоминается и воспроизводится в любом масштабе».

По результатам экспертизы заявленного обозначения Роспатентом принято решение от 05.08.2009 о государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для всех заявленных товаров МКТУ на основании подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указанное обосновывается тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения:

- со словесным товарным знаком «Kalinka STOCKMANN» по свидетельству № 146717, зарегистрированным на имя ЗАО «КАЛИНКА-СТОКМАНН», Москва в отношении части однородных услуг 35 класса МКТУ;

- со словесным товарным знаком «Калинка СТОКМАНН» по свидетельству № 146718, зарегистрированным на имя ЗАО «КАЛИНКА-СТОКМАНН», Москва в отношении части однородных услуг 35 класса МКТУ;

- со словесным товарным знаком «STOCKMANN» по свидетельству № 157668, зарегистрированным на имя «ОЮ СТОКМАНН АБ», Финляндия в отношении части однородных услуг 35 и 43 классов МКТУ;

- со словесным товарным знаком «СТОКМАНН» по свидетельству № 157669, зарегистрированным на имя «ОЮ СТОКМАНН АБ», Финляндия в отношении части однородных услуг 35 и 43 классов МКТУ;

- со словесным товарным знаком «Dreams by STOCKMANN» по свидетельству № 283213, зарегистрированным на имя «Публично-правового акционерного общества СТОКМАНН АБП», Финляндия в отношении части однородных услуг 35 класса МКТУ;

- со словесным товарным знаком «STOCKMANNDELI» по свидетельству № 283214, зарегистрированным на имя «Публично-правового акционерного общества СТОКМАНН АБП», Финляндия в отношении части однородных услуг 35 класса МКТУ;

- с заявленным на регистрацию обозначением «STOKMANN Nevsky centre» (заявка № 2007734144) на имя «Публично-правового акционерного общества СТОКМАНН АБП», Финляндия в отношении части однородных услуг 35 класса;

- с заявленным на регистрацию обозначением «СТОКМАНН Невский центр» (заявка № 2007734145) на имя «Публично-правового акционерного общества СТОКМАНН АБП», Финляндия в отношении части однородных услуг 35 класса.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 06.11.2009 на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2008701001/50, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента и изложил следующие доводы:

- анализ сопоставляемых обозначений по фонетическому фактору сходства показал, что они имеют разное количество букв, разный состав согласных букв и звуков. Несмотря на сходство средних частей обозначений (частичное сходство), наблюдается фонетическое различие в начальной и конечной частях рассматриваемых обозначений, усиливающихся за счет различных фонетических ассоциаций, что обуславливает вывод об имеющемся различии знаков по звуковому (фонетическому) критерию сходства;

- словосочетание «SHTOKMANNHOUSE» словарного значения не имеет и транслитерируется на русский язык по правилам чтения слов, выполненных латинскими буквами, как «ШТОКМАННХАУЗ». Слово «SHTOKMAN» - «ШТОКМАН» ассоциируется и указывает на название газоконденсатного месторождения (Штокмановское). В противопоставленных знаках доминирует словесный элемент «STOCKMANN». Слово «STOCKMANN» также не имеет словарного значения, но оно образовано от фамилии известного в Финляндии человека Георга Франца Генриха Стокманна, основавшего в Финляндии магазин, названный его именем. Таким образом, налицо различие заложенных в обозначениях идей и ассоциаций, из чего следует вывод о том, что заявляемое обозначение и противопоставленные знаки несут различную смысловую нагрузку, так как порождают различные восприятия и образы, устойчиво созданные для

населения России средствами массовой информации, что также обуславливает отсутствие ассоциирования обозначений в целом;

- почти все противопоставленные знаки являются словесными, выполненными в черно-белом изображении. Заявленное же нами обозначение выполнено в серебристом цвете и включает в себя графический элемент;

- заявитель считает, что заявленное обозначение фонетически не ассоциируется с противопоставленными товарными знаками, имеет существенные различия по всем признакам сходства, создает различное зрительное впечатление и не ассоциируется с ними в целом;

- у рядового обывателя слово «Штокман» ассоциируется со Штокмановским месторождением и Мурманской областью, поэтому услуги 35 и 43 классов МКТУ, оказываемые клиентам делового комплекса «SHTOKMANNHOUSE», и услуги 35 и 43 классов, оказываемые сетью «СТОКМАНН», не могут ввести потребителей в заблуждение относительно владельцев вышеуказанных обозначений.

К возражению приложены следующие материалы:

- статьи, касающиеся Штокмановского месторождения, на 18 л. в 1 экз. (1);
- информация из сети Интернет на 36 л. в 1 экз (2).

На основании изложенного заявитель изложил просьбу изменить решение Роспатента от 05.08.2009, зарегистрировать обозначение по заявке № 2008701001/50 в отношении всех заявленных услуг 35, 43 классов МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты подачи заявки (18.01.2008) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с требованиями подпункта 2 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.

Согласно пункту (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 (14.4.2.4) Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах (14.4.2.2). (14.4.2.3), а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты (а) – (в)) Правил.

Согласно пункту (14.4.3) Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров (услуг) 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.

Заявленное в качестве товарного знака обозначение является комбинированным и включает в себя изобразительный элемент в виде нескольких стилизованных зданий, помещенных в окружность, а также словесный элемент «SHTOKMANHOUSE», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Противопоставленный товарный знак «KALINKA STOKMANN» по свидетельству № 146717 является комбинированным и включает в себя изобразительный элемент в виде ломаной прямой, представляющей собой подобие буквы «S», с точкой, а также словесные элементы «KALINKA» и «STOKMANN», выполненные стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Противопоставленный товарный знак «КАЛИНКА СТОКМАНН» по свидетельству № 146718 является комбинированным и включает в себя изобразительный элемент в виде ломаной прямой, представляющей собой подобие буквы «S», с точкой, а также словесные элементы: «КАЛИНКА», выполненный оригинальным шрифтом буквами русского алфавита, и «СТОКМАНН», выполненный стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Противопоставленный товарный знак «СТОКМАНН» по свидетельству № 157669 является словесным и выполнен стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Противопоставленный товарный знак «STOCKMANN» по свидетельству № 157668 является словесным и выполнен стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Противопоставленное обозначение по заявке № 2007734145 «СТОКМАНН НЕСКИЙ ЦЕНТР» является словесным и выполнено стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Противопоставленное обозначение по заявке № 2007734144 «STOCKMANN NEVSKY CENTRE» является словесным и выполнено стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Однако противопоставление обозначений по указанным заявкам снимается, в связи с тем, что по ним 26.02.2010 приняты решения о признании заявок отозванными, которые их заявителем не оспариваются.

Противопоставленный товарный знак «STOCKMANNDELI» по свидетельству № 283214 является словесным и выполнен стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Противопоставленный товарный знак «Dreams by Stockmann» по свидетельству № 283213 является словесным и выполнен стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Как указано в возражении словесный элемент заявленного обозначения «SHTOCKMANHOUSE» является искусственным словом, состоящим из двух корней «SHTOCMAN» (Штокман) и «house» (дом). Коллегия Палаты по патентным спорам отмечает, что составляющая «-house» является слабым элементом по причине его расположения и частого использования, в то время как на составляющую «SHTOCMAN» падает основная смысловая нагрузка. В связи с этим закономерно сравнение именно этой части заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками.

Анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №№ 146717, 146718, 157668, 157669, 283214, 283213 показал, что в их состав включены в качестве основных индивидуализирующих словесные элементы «STOCKMANN», «СТОКМАНН», которые являются фонетически сходными за счет тождества гласных букв, сходного звучания и написания согласных букв. В силу изложенного коллегия Палаты по патентным спорам считает их сходными по фонетическому фактору сходства.

Что касается семантического сходства словесных элементов сравниваемых обозначений, то в общедоступных словарях лексических значений словесных элементов «SHTOCKMAN», «STOCKMANN», не выявлено, поэтому они признаются фантазийными, и провести анализ по семантическому фактору сходства не представляется возможным.

Сравниваемые обозначения выполнены стандартным шрифтом, что усиливает сходство обозначений.

Сравнение перечней заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №№ 146717, 146718 показало, что часть услуг

35 класса МКТУ заявленного обозначения являются идентичными или однородными товарам указанного класса противопоставленных товарных знаков в силу принадлежности их к одному роду/виду и одинакового круга потребителей.

Сравнение перечней заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков показало, что услуги 35 класса МКТУ заявленного обозначения являются идентичными или однородными услугам 35 класса МКТУ, указанных в перечнях товарных знаков по свидетельствам №№ 157668, 157669, 283213 в силу принадлежности их к одному роду/виду и одинакового круга потребителей.

Заявленные услуги 43 класса МКТУ (9-я ред. МКТУ) являются идентичными или однородными услугам 42 класса МКТУ (7-я ред. МКТУ) указанных в перечнях противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №№ 157668, 157669, и услугам 43 класса МКТУ (9-я ред. МКТУ), указанным в перечне товарного знака по свидетельству № 283214 в силу принадлежности их к одному роду/виду и одинакового круга потребителей.

Таким образом, сопоставляемые обозначения являются сходными до степени смешения в отношении однородных услуг, что свидетельствует о несоответствии заявленного обозначения требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса для услуг 35, 43 классов МКТУ, что было правомерно указано в заключении по результатам экспертизы.

Относительно доводов об ассоциировании средним российским потребителем слова «Штокман» с Штокмановским месторождением необходимо отметить, что даже с учетом факта известности Штокмановского газоконденсатного месторождения не представляется возможным установить связь между ним, заявленным обозначением «SHTOKMANHOUSE» и заявителем.

Кроме того, следует отметить, что приобретенная различительная способность не устраняет препятствие к регистрации заявленного обозначения в виде наличия «старших» исключительных прав на сходные товарные знаки.



Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

**отказать в удовлетворении возражения от 06.11.2009, оставить в силе решение Роспатента от 05.08.2009.**