

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия Палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и 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 (далее – Правила), рассмотрела возражение от 13.01.2011, поданное компанией Дзе Бритиш Бродкастинг Корпорейшн, Великобритания (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – решение Роспатента) от 11.10.2010 о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2009702600, при этом установлено следующее.

Регистрация обозначения в качестве товарного знака по заявке №2009702600 с приоритетом от 12.02.2009 испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 09, 25, 28 и услуг 41 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно описанию заявки в качестве товарного знака заявлено не имеющее смыслового значения словесное обозначение «THE STIG», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Роспатентом 11.10.2010 было принято решение о государственной регистрации товарного знака в отношении товаров 09 и услуг 41 классов МКТУ. В отношении остальных товаров заявленному обозначению было отказано в государственной регистрации в качестве товарного знака ввиду его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса. Основанием для принятия указанного решения послужило заключение по результатам экспертизы, согласно которому установлено, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на

имя иного лица словесными товарными знаками «STIGA» по свидетельствам №323618 [1] и 125070 [2] в отношении однородных товаров 25 и 28 классов МКТУ.

В возражении от 13.01.2011, поступившем в Палату по патентным спорам, заявитель выражает свое несогласие с указанным решением, приводя следующие доводы:

- противопоставленные знаки [1-2] имеют фонетическое и визуальное различия с заявленным обозначением, так как последний произносится как «ДЗЕ СТИГ», а противопоставленные – как «СТИГА» и, следовательно, имеют разное количество слогов, разный состав гласных и согласных звуков;

- визуальное различие знаков обусловлено их разной длиной и разным количеством слов;

- сферы деятельности заявителя и правообладателя противопоставленных знаков являются разными;

- заявленное обозначение является псевдонимом, под которым представляют пилота-испытателя автомобилей, участвующего в знаменитом телешоу заявителя, посвященном автомобилям – «TOP GEAR», в связи с чем товары, маркируемые заявленным обозначением, ассоциируется у потребителей именно с автомобильной тематикой с учетом широкой известности программы «TOP GEAR» во всем мире, в том числе и в России;

- правообладатель противопоставленных знаков СТИГА СПОРТС АБ известен как ведущий производитель спортивного инвентаря, в частности, столов, оборудования и одежды для настольного тенниса, снегокатов, санок и настольного хоккея, причем основным направлением деятельности компании является изготовление и разработка инвентаря для настольного тенниса;

- владелец противопоставленных знаков согласился предоставить заявителю письмо-согласие на регистрацию товарного знака по заявке №2009702600/50, оригинал которого будет представлен на заседании коллегии.

На основании изложенного заявителем выражена просьба о регистрации товарного знака по заявке №2009702600/50 в отношении всех товаров и услуг, указанных в перечне.

На заседании коллегии, состоявшемся 28.03.2011, был представлен оригинал письма-согласия [3] от правообладателя противопоставленных знаков.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам сочла изложенные в нем доводы убедительными.

С учетом даты (12.02.2009) приоритета заявки №2009702600 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с подпунктом 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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается только с согласия правообладателя.

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 учитывается возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю, если они обозначены тождественными или сходными товарными знаками. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение представляет собой словесный элемент «THE STIG», в котором обозначение «THE» является артиклем английского языка, не имеет смыслового значения и выполнен стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Решение об отказе в государственной регистрации указанному знаку основано на наличии сходных до степени смешения словесных товарных знаков «STIGA» [1-2] в отношении однородных товаров 25 и 28 классов МКТУ.

Сходство сопоставляемых знаков обусловлено полным вхождением сильного элемента заявленного обозначения «STIG» в товарные знаки «STIGA» [1-2], что свидетельствует об их сходстве по фонетическому признаку. Использование при выполнении сравниваемых знаков букв одного алфавита и стандартного шрифта сближает знаки визуально. Оценить сравниваемые знаки по семантическому признаку сходства словесных обозначений не представляется возможным ввиду отсутствия у них смысловых значений.

Анализ перечня товаров 25 и 28 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается государственная регистрация товарного знака по заявке №2009702600 и для которых действуют знаки [1-2], показал их однородность, обусловленную тем, что они имеют один вид, относятся к одной родовой группе, имеют одинаковое назначение и один круг потребителей. Сходство знаков и однородность товаров свидетельствуют о сходстве сравниваемых обозначений до степени смешения в отношении однородных товаров.

Вместе с тем, следует отметить, что правообладатель противопоставленных знаков [1-2] дал свое согласие на регистрацию товарного знака по заявке №2009702600 в отношении всех товаров 25 класса МКТУ, указанных в заявке, и части товаров 28 класса МКТУ, что подтверждается письмом [3].

Таким образом, вывод экспертизы о сходстве сравниваемых знаков до степени их смешения в отношении однородных товаров, правомерно указанный в решении Роспатента, не является более препятствием для государственной регистрации товарного знака по заявке №2009702600.

Учитывая вышеизложенное, Палата по патентным спорам

пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 13.01.2011, изменить решение Роспатента от 11.10.2010 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2009702600.