

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации, введённой 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, с изменениями, внесенными приказом Роспатента от 11.12.2003 № 164, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 18.12.2003, регистрационный № 5339 (далее – Правила), рассмотрела возражение от 24.01.2008, поданное господином Филиппом Старком (STARCK Philippe), Франция (далее – заявитель) на решение экспертизы Федерального института промышленной собственности по международной регистрации № 832050, при этом установлено следующее.

Регистрация № 832050 произведена в Международном бюро ВОИС 23.07.2004 (с конвенционным приоритетом от 17.02.2004 для товаров 14, 15, 25) на имя заявителя в отношении товаров 14, 15, 25 и услуг 43 классов МКТУ, указанных в перечне.

Знак по международной регистрации №832050 представляет собой словесное обозначение «STARCK», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Экспертизой было принято решение от 26.10.2007, согласно которому знаку по международной регистрации №832050 предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации для товаров 14, 15 и услуг 43 классов МКТУ, а в отношении заявленных товаров 25 класса МКТУ знаку отказано в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации на основании пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" от 23 сентября 1992 г. № 3520-І с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11 декабря 2002 г. №

166-ФЗ, введенными в действие с 27.12.2002 (далее - Закон), а также пунктом 2.8.2 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, зарегистрированных в Минюсте России 25.03.2003 г., рег. № 4322, введенных в действие с 10.05.2003г. (далее — Правила).

Данный вывод в решении экспертизы обосновывается тем, что знак «STARCK» по международной регистрации № 832050 сходен до степени смешения с товарным знаком «STARK» по свидетельству № 217673 в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ, ранее зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью «Фортикс», 121099, Москва, ул. Смоленская, дом 10, стр. 1.

В возражении от 24.01.2008, поступившим в Палату по патентным спорам, заявитель выражает свое несогласие с решением экспертизы и приводит следующие доводы:

- знак по международной регистрации «STARCK» и противопоставленный товарный знак «STARK» не являются сходными ни по одному из критериев сходства обозначений;
- противопоставленный товарный знак является значимым словом немецкого языка, поэтому произносится по фонетическим нормам этого языка [штарк], знак по международной регистрации вероятнее всего, произносится как [старк] или [стэрк];
- разница в произношении сравниваемых обозначений позволяет говорить о наличии существенной разницы в фонетическом восприятии обозначений;
- визуальное различие состоит в различии состава букв, присутствующих в сравниваемых обозначениях;
- сравниваемые обозначения различны по семантическому критерию сходства, поскольку образы, порождаемые данными обозначениями, различны в силу наличия семантического значения у противопоставленного товарного знака и отсутствия такового у знака по международной регистрации;

- между владельцем международной регистрации № 832050 и владельцем товарного знака по свидетельству № 217673 ведутся переговоры о предоставлении письма-согласия.

Заявитель выразил просьбу об удовлетворении возражения, изменении решения экспертизы и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров.

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

С учетом даты приоритетов (17.02.2004 (для 14, 15 и 25 классов МКТУ) и 23.07.2004 (для 43 класса МКТУ)) международной регистрации № 832050 правовая база для оценки охраноспособности знака включает в себя Закон и Правила.

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения, в частности, 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.

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 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в подпунктах (а) – (в) пункта 14.4.2.2 Правил.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в), 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 принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Знак «STARCK» по международной регистрации № 832050 является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Решение экспертизы об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку в отношении товаров 25 класса МКТУ, указанных в перечне, основано на наличии сходного товарного словесного знака «STARK», выполненного стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Знак охраняется в отношении товаров и услуг 12, 25, 28, 35 классов МКТУ.

Анализ по фонетическому фактору сходства словесных элементов «STARCK» по международной регистрации №832050 и «STARK» по свидетельству №217673 показал наличие одинакового количества слогов у сравниваемых словесных элементов, одинакового состава гласных и согласных звуков, имеющих одинаковое взаимное расположение. Сравнимые обозначения различаются буквами на конце слов «СК» и «К», однако в соответствии с правилами фонетики большинства европейских языков буквосочетание «СК» произносится как [к]. На утверждение заявителя о том, что первая буква противопоставленного товарного знака произносится по фонетическим нормам немецкого языка как [ш], можно возразить, что указанное слово является лексической единицей и английского языка и, следовательно, произносится как [с]. На основании указанного можно сделать вывод о сходстве сравниваемых знаков по фонетическому фактору сходства словесных обозначений.

Анализ по семантическому фактору сходства сравниваемых словесных элементов показал наличие лексического значения у слова «STARK». Так в переводе с немецкого на русский язык оно означает «сильный;

интенсивный; толстый и т.д. (см. «Большой немецко-русский словарь», составленный под руководством профессора О.И. Москальской, М., «РУССКИЙ ЯЗЫК», 2001, т.2, с.383), а в переводе с английского - _ «окостенелый, окоченелый; голый, пустой; *поэтич.* сильный, неистовый» (см. «Новый большой англо-русский словарь», составленный под руководством академика Ю.Д. Апресяна, М., «РУССКИЙ ЯЗЫК», 2000.т.3, с.351). Словесный элемент «STARCK» не является лексической единицей наиболее распространенных языков и, вероятно, представляет собой фамилию владельца международной регистрации №832050. Таким образом, сравниваемые знаки не являются семантически сходными.

Анализ по графическому фактору сходства показал, что сравниваемые обозначения выполнены стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита в одной цветовой гамме, что в целом создает одинаковое зрительное впечатление.

Сходство сопоставляемых знаков по фонетическому и графическому факторам сходства словесных обозначений свидетельствует об их сходстве в целом.

Вывод об однородности товаров 25 класса МКТУ, указанных в перечнях сравниваемых знаков, очевиден, поскольку оба знака предназначены для маркировки таких товаров 25 класса как «одежда, обувь, головные уборы», которые имеют одно и то же назначение, одни и те же условия реализации и круг потребителей.

Следовательно, сопоставляемые обозначения являются сходными до степени смешения в отношении товаров 25 класса МКТУ.

Таким образом, знак «STARCK» по международной регистрации №832050 подпадает под действие пункта 1 статьи 7 Закона.

Согласие правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству №217673 на предоставление правовой охраны знаку по международной регистрации №832050, упомянутое заявителем в возражении, на заседании коллегии представлено не было.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 24.01.2008, оставить в силе решение экспертизы от 26.10.2007.