

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 ППС), рассмотрела возражение от 27.12.2007, поданное STARCK Philippe, Франция (далее – заявитель), на решение экспертизы о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №832563, при этом установлено следующее.

Предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №832563 словесного знака «STARCK» с датой международной регистрации 07.04.2004 испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 03, 08, 09, 11, 12, 18, 20, 21, 24, 28, 29, 30, 32 и услуг 37, 42 классов МКТУ.

Знак по международной регистрации №832563 представляет собой слово «STARCK», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами в латинице.

Решением экспертизы от 02.10.2007 была предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №832563 для всех товаров и услуг 03, 08, 11, 18, 20, 21, 24, 29, 30, 32, 42 классов МКТУ, для части товаров 09, 12, 28 классов МКТУ. В отношении остальной части товаров 09, 12, 28 и услуг 37 классов МКТУ было принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны знаку на территории Российской Федерации, мотивированное его несоответствием требованиям пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.92, регистрационный №3520–1, с дополнениями и изменениями,

внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 за №166 ФЗ (далее — Закон).

Указанное обосновывается тем, что знак «STARCK» по международной регистрации №832563 является сходным до степени смешения в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ с ранее зарегистрированным на имя иного лица товарным знаком «ШТАРК STARK» по свидетельству №288873 [1], в отношении однородных товаров 12 и 28 классов МКТУ с ранее зарегистрированным на имя иного лица товарным знаком «STARK» по свидетельству №217673 [2], в отношении однородных услуг 37 класса МКТУ с ранее зарегистрированным комбинированным товарным знаком «СТарК Камень» по свидетельству №268743 [3].

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении заявитель выразил свое несогласие с решением экспертизы о предоставлении правовой охраны знаку на территории Российской Федерации, доводы которого сводятся к следующему:

- Знак по международной регистрации №832562 и противопоставленный товарный знак [2] не являются сходными до степени смешения по фонетическому критерию сходства, поскольку знак «STARCK» читается как «старк» или «стэрк», а противопоставленный товарный знак, представляющий собой слово немецкого языка, будет читаться как «штарк»;
- ввиду различия в составе букв в знаке «STARCK» и противопоставленном знаке [2], потребитель не смешает визуально сравниваемые знаки в хозяйственном обороте;
- знак по международной регистрации №832562 и противопоставленный товарный знак [2] не являются сходными до степени смешения по семантическому критерию сходства, поскольку знак «STARCK» представляет собой фантазийное обозначение, совпадающее с фамилией заявителя, а противопоставленный знак является значимым словом немецкого языка, имеющим множество значений;

- знак по международной регистрации №832562 и противопоставленный товарный знак [3] не являются сходными до степени смешения по фонетическому, визуальному и семантическому критериям сходства;
- владелец противопоставленного товарного знака [3] предоставил согласие на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации в отношении услуг 37 класса МКТУ;
- знак по международной регистрации №832562 и противопоставленный товарный знак [1] не являются сходными по фонетическому критерию сходства, ввиду различного звукового состава, а также различного количества слогов и звуков;
- знак по международной регистрации №832562 и противопоставленный товарный знак [1] не являются сходными до степени смешения по визуальному критерию сходства ввиду различия в составе слов, слогов, составе букв и различной длины знаков;
- знак по международной регистрации №832562 и противопоставленный товарный знак [1] не являются сходными до степени смешения по семантическому критерию сходства, поскольку знак «STARCK» представляет собой фантазийное обозначение, совпадающее с фамилией заявителя, а противопоставленный знак является значимым словом немецкого языка, имеющее несколько значений.

К возражению заявитель приложил следующие документы:

- Письмо-согласие от правообладателя товарного знака по свидетельству №268743.

На основании изложенного заявителем выражена просьба о предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации №832563 в отношении всех товаров и услуг, указанных в перечне.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих на заседании коллегии, Палата по патентным спорам находит доводы возражения убедительными в части.

С учетом даты (07.04.2004) международной регистрации правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.92 №3520-1, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ, введенным в действие с 27.12.2002 (далее - Закон) 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 пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени их 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. Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарными знаками других лиц, допускается лишь с согласия правообладателя.

Согласно пункту (14.4.2.2) Правил, словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями, с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

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) указанного пункта.

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у

потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом принимаются 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 №832563 представляет собой выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита словесный элемент «STARCK». Слово является фантазийным и воспроизводит фамилию заявителя.

Противопоставленный знак [1] «ШТАРК STARK» по свидетельству №288873 является словесным, состоит из слова «ШТАРК», выполненного заглавными буквами русского алфавита черного цвета, и расположенным под ним слова «STARK», выполненного заглавными буквами латинского алфавита черного цвета. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 09 класса МКТУ.

Противопоставленный знак [2] «STARK» по свидетельству №217673 является словесным, выполнен заглавными буквами латинского алфавита черного цвета. Правовая охрана предоставлена, в частности, в отношении товаров 12, 28 классов МКТУ.

Противопоставленный знак [3] «СТарК Камень» по свидетельству №268743 является комбинированным, состоит из словесных элементов «СТарК» и «Камень», выполненных стандартным шрифтом в кириллице буквами красного цвета, и изобразительного элемента в виде стилизованного квадрата красного цвета, внутри которого находится белый круг, в который вписаны параллельные уголки красного цвета. Правовая охрана предоставлена, в частности, в отношении услуг 37 класса МКТУ.

Анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1-3] показал следующее.

Заявленное обозначение «STARCK» и противопоставленные товарные знаки [1-3] содержат фонетически сходные элементы «STARK/STARK/СТАРК». Данное сходство обусловлено наличием в сравниваемых

обозначениях фонетически тождественных начальных частей обозначений (STAR – STAR/STAR/СТАР) и фонетически сходных конечных частей обозначений (СК - К/К/К). Следует отметить, что в соответствии с правилами фонетики большинства европейских языков буквосочетание «СК» произносится как [к], поэтому конечные части сравниваемых обозначений можно признать фонетически тождественными.

С точки зрения графического фактора сходства следует отметить следующее. Знак «STARCK» по международной регистрации №832563 и противопоставленные товарные знаки [1,2] выполнены стандартным шрифтом, заглавными буквами латинского алфавита черного цвета. Такое исполнение не привносит в их восприятие ничего, что могло бы повлиять на различие знаков. Что касается графического фактора сходства заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [3] «СТАРК КАМЕНЬ», то следует отметить характерное графическое исполнение противопоставленного знака, выражающееся в цветовом решении, использовании оригинального геометрического элемента и расположении слов «СТАРК» и «КАМЕНЬ» перпендикулярно друг другу, что обуславливает различное зрительное впечатление сравниваемых знаков.

Анализ по семантическому фактору сходства заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1,2] показал наличие лексического значения у слова «STARK». 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» и др. (см. «Новый большой англо-русский словарь», составленный под руководством академика Ю.Д. Апресяна, М., «РУССКИЙ ЯЗЫК», 2000, т.3, с.351). Что касается противопоставленного товарного знака [3] «СТАРК КАМЕНЬ», следует отметить, что данное словосочетание является фантазийным, наличие словесного элемента «КАМЕНЬ» привносит в него дополнительную

смысловую нагрузку. Знак «STARCK» по международной регистрации не является лексической единицей наиболее распространенных языков, и, вероятно, представляет собой фамилию владельца международной регистрации №832563. Учитывая вышеизложенное, следует вывод об отсутствии смыслового сходства сравниваемых обозначений.

Сходство заявленного обозначения и противопоставленных знаков [1, 2] по фонетическому и графическому факторам сходства словесных обозначений свидетельствует об их сходстве в целом. Что касается противопоставленного товарного знака [3] по свидетельству №268743, следует отметить, что характерное графическое исполнение и различная смысловая нагрузка сравниваемых обозначений свидетельствуют о различном зрительном впечатлении знаков.

Противопоставленные знаки [1-3], зарегистрированные, в том числе, в отношении товаров 09, 12, 28 и услуг 37 классов МКТУ однородны товарам 09, 12, 28 и услугам 37 классов МКТУ, указанных в перечне международной регистрации №832563, поскольку они имеют одно и тоже назначение, условия реализации и круг потребителей.

Принимая во внимание сходство знака по международной регистрации №832563 с противопоставленными регистрациями [1, 2] и однородность товаров и услуг, следует констатировать, что оно сходно до степени смешения с противопоставленными товарными знаками в отношении однородных товаров 09, 12, 28 классов МКТУ.

Что касается противопоставленного знака [3], то следует отметить, что его правообладатель в своем письме выразил согласие на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №832563 и на его использование в отношении услуг 37 класса МКТУ. Следовательно, оснований для отказа в предоставлении правовой охраны международной регистрации №832563 в отношении услуг 37 класса МКТУ не имеется.

Таким образом, у коллегии Палаты по патентным спорам отсутствуют основания для признания заявленного обозначения несоответствующим требованиям пункта 1 статьи 7 Закона и как следствие для отказа в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении услуг 37 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

В соответствии с изложенным Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 27.12.2007, изменить решение экспертизы от 02.10.2007 и предоставить на территории Российской Федерации правовую охрану знаку «STARCK» по международной регистрации №832563 в отношении всех товаров и услуг 03, 08, 11, 18, 20, 21, 24, 29, 30, 32, 37 и 42 классов МКТУ и части товаров 09, 12, 28 классов МКТУ.