

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, с изменениями, внесенными приказом Роспатента от 11.12.2003 № 164, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 18.12.2003, регистрационный № 5339, рассмотрела возражение от 26.01.2009, поданное ООО «КЛЕВЕР», г. Ростов-на-Дону (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее - решение Роспатента) от 28.10.2008 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2007709764/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке № 2007709764/50 с приоритетом от 27.03.2007 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 07 класса МКТУ, указанных в перечне.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение – «STRIGE», которое выполнено стандартным шрифтом, заглавными буквами латинского алфавита.

По результатам экспертизы заявленного обозначения принято решение Роспатента от 28.10.2008 об отказе в государственной регистрации товарного знака ввиду его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс).

Указанное решение обосновано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком «СТРИЖ» по свидетельству №269151 ранее зарегистрированным на имя иного лица, в частности, в отношении однородных товаров 07 класса МКТУ. Сходство сравниваемых обозначений установлено по фонетическому и семантическому признакам.

В возражении от 26.01.2009, поступившем в Палату по патентным спорам, заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента в связи с тем,

что сходство обозначений отсутствует в виду того, что их фонетика, семантика и графика разные, а товары, которые выпускает правообладатель противопоставленного знака, не однородны заявленным товарам.

Кроме того, заявитель направил просьбу в адрес правообладателя противопоставленного товарного знака о том, чтобы ООО «Авангард-Центр» дал согласие на регистрацию в качестве товарного знака словесного обозначения «STRIGE» для товаров 07 класса МКТУ «прицепная и навесная техника для уборки кормов». Каких либо возражений от правообладателя противопоставленного товарного знака ни в адрес ФГУ ФИПС ни в адрес ООО «КЛЕВЕР» не поступало.

На основании этого заявителем выражена просьба удовлетворить возражение, отменить решение Роспатента от 28.10.2008 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака.

К возражению приложены следующие материалы:

- копия решения Роспатента от 28.10.2008 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2007709764/50;

- выписка из ЕГРЮЛ.

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам считает доводы возражения не убедительными.

С учетом даты (27.03.2007) поступления заявки №2007709764/50 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака составляет Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.92 №3520-1 в редакции Федерального закона от 11.12.2002 №166-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», вступившего в силу с 27.12.2002 (далее — Закон) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированные Минюстом России 25.03.2003, регистрационный №4322, введенные в действие с 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 смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию 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 товарным знаком, указанным в абзаце втором или третьем настоящего пункта, допускается лишь с согласия правообладателя.

Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия (пункт 14.4.2 Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

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 товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

По заявке № 2007709764/50 испрашивается регистрация в качестве товарного знака словесного обозначения «STRIGE», выполненного стандартным шрифтом, заглавными буквами латинского алфавита черного цвета(1).

Противопоставленный комбинированный товарный знак по свидетельству №269151 представляет собой синий треугольник с расположенным у основания словесным элементом «СТРИЖ», выполненным оригинальным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. В верхней части треугольника находится изображение птицы. Знак зарегистрирован, в том числе для товаров 07 класса МКТУ(2).

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного знака показал следующее.

Заявленное обозначение «STRIGE» (1) и противопоставленный ему товарный знак «СТРИЖ» (2) по фонетическому признаку являются сходными, так как слово «STRIGE» будет воспринимается транслитерацией слова – «СТРИЖ», поскольку (буква «G» перед «E» читается как «Ж»).

Анализ словарно справочной литературы позволил установить, что противопоставленный товарный знак и заявленное обозначение имеют сходное смысловое значение – «птица», поскольку «Стриж – небольшая птица отряда стрижеобразных, с длинными острыми крыльями, позволяющими летать очень быстро»(<http://ru.wiktionary.org/wiki/%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B6>), «Strige – ночная птица (литературный стиль)»(Новый итальянско-русский словарь Г.Ф. Зорько, М. «Русский Язык» 1995г., стр. 885).

Что касается графического признака сходства, то, принимая во внимание фонетическое и семантическое тождество словесных элементов «STRIGE» и «СТРИЖ» их визуальное отличие не оказывает существенного влияния на вывод о сходстве знаков в целом.

Таким образом, заявленное обозначение (1) и противопоставленный ему товарный знак (2) сходны по фонетическому, семантическому признакам.

Анализ товаров, приведенных в перечнях однородности заявленного обозначения и противопоставленного знака показал следующее.

Товары 07 класса МКТУ заявленного обозначения «STRIGE»: «прицепная и навесная техника для уборки кормов» однородны товарам 07

класса МКТУ противопоставленного товарного знака (2): «косилки, машины сельскохозяйственные», так как соотносятся друг с другом как род-вид, имеют одинаковое назначение и круг потребителей.

Что касается довода заявителя, о том, что правообладатель противопоставленного знака (2) не использует обозначение «СТРИЖ» для индивидуализации товаров «сельскохозяйственная техника», то данный довод не может быть принят во внимание, поскольку вопрос о надлежащем использовании товарного знака рассматривается в рамках заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, а не возражения на решение Роспатента.

Резюмируя изложенное, коллегия палаты по патентным спорам подтвердила вывод решения Роспатента о сходстве заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака (2) до степени смешения в отношении однородных товаров является правомерным.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 26.01.2009 и оставить в силе решение Роспатента от 28.10.2008.