

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, рассмотрела возражение от 27.09.2011, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Первые шаги», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2010730339, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2010730339 с приоритетом от 21.09.2010 было заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 16, 25 и 28 классов МКТУ.

Согласно описанию, приведенному в заявке, заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение, общий фон которого плавно переходит из темно-серого в светло-серый цвет, на заднем плане изображены отпечаток ступни темно-серого цвета и слово «STEPS», выполненное заглавными буквами латинского алфавита темно-серого цвета, а на переднем плане – цифра «1» и латинские буквы «ST», выполненные из сочетания желтого, оранжевого, красного и белого цветов.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 08.08.2011 об отказе в государственной регистрации товарного знака, мотивированное в заключении по результатам экспертизы несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что заявленное обозначение сходно до степени смешения в отношении однородных товаров 16, 25 и 28 классов МКТУ с товарными знаками по свидетельствам №№ 437943, 406672, 209516, 420685, 232620 и со знаками по международным регистрациям №№ 439782, 582049, правовая охрана которым предоставлена на территории Российской Федерации на имя других лиц и имеющими более ранний приоритет.

Вывод экспертизы о сходстве заявленного обозначения и противопоставленных знаков основан на фонетическом и семантическом критериях сходства сравниваемых обозначений.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 27.09.2011, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 08.08.2011. Доводы возражения сводятся к следующему:

1) доминирующее положение в заявленном обозначении занимают цифра и буквы – «1st», которые в совокупности со словом «STEPS» образуют словосочетание «1st STEPS» («FIRST STEPS»), в переводе с английского языка означающее «ПЕРВЫЕ ШАГИ»;

2) заявленное обозначение и противопоставленные знаки не являются сходными, так как они производят различное общее зрительное впечатление, обусловленное разным составом букв, шрифтовым и цветовым исполнением, внешним видом изобразительных элементов и их положением в составе знака, в частности, доминированием в заявленном обозначении элемента «1st» в оригинальном (объемном) графическом исполнении;

3) заявленное обозначение и противопоставленные знаки не являются сходными, так как они отличаются по смысловому значению, поскольку в заявленном обозначении словосочетание «1st STEPS» («FIRST STEPS») в переводе с английского языка означает «ПЕРВЫЕ ШАГИ».

На основании изложенного заявителем выражена просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия Палаты по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (21.09.2010) 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 от 05.03.2003 №32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. № 4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с абзацем 1 и 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.

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 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы. При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2 и 14.4.2.3 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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) 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 14.4.2.3 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: внешняя форма, наличие или отсутствие симметрии, смысловое значение, вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.), сочетание цветов и тонов.

Перечисленные признаки 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 товаров принимается 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 комбинированное обозначение, в состав которого входит графический элемент с эффектом объемности, состоящий из цифры и латинских букв – «1st», выполненных оригинальным шрифтом в желтом, оранжевом, красном и белом цветовом сочетании. Под изображением падающей от этого графического элемента тени темно-серого цвета стилизованы изображение отпечатка ступни человека и слово «STEPS», выполненное оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Указанные элементы помещены на фоне цвета, переходящего из темно-серого в светло-серый.

Следует отметить, что данные элементы, будучи графически связанными друг с другом, составляют единую оригинальную композицию, обуславливая возможность восприятия элементов «1st» и «STEPS» как единого словосочетания «1st STEPS» («FIRST STEPS»), которое в переводе с английского языка означает «1-ые ШАГИ» («ПЕРВЫЕ ШАГИ») (см. Online-переводчики «PROMT» и «Google» – <http://www.translate.ru> и <http://translate.google.com>) и, в силу этого, семантически воспроизводит отличительную часть фирменного наименования заявителя.

Вместе с тем, элементы «1st» и «STEPS» отличаются друг от друга шрифтовым и цветовым исполнением, характером и размером изображений и располагаются на

разных пространственных уровнях, что позволяет учитывать их и по отдельности при сравнительном анализе заявленного обозначения и противопоставленных знаков.

Предоставление правовой охраны заявленному обозначению в качестве товарного знака с приоритетом от 21.09.2010 испрашивается в отношении товаров 16, 25 и 28 классов МКТУ.

Противопоставленный знак по международной регистрации № 439782 (с приоритетом от 20.09.1978) представляет собой словесное обозначение «STEP», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Правовая охрана указанному знаку предоставлена на территории Российской Федерации в отношении товаров 25 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 437943 (с приоритетом от 08.04.2010) представляет собой комбинированное обозначение, в состав которого входят, в частности, стилизованное изображение отпечатка стопы человека и словесный элемент «STEP», выполненный шрифтом, близким к стандартному, буквами латинского алфавита.

Указанный товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 28 класса МКТУ.

Сопоставительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных знаков по международной регистрации № 439782 и по свидетельству № 437943 показал, что в их состав входят фонетически и семантически сходные слова – «STEPS» и «STEP», фонетическое сходство которых обуславливается совпадением звуков, за исключением лишь одного (конечного) звука, а семантическое – тем, что они в переводе с английского языка означают «ШАГИ» (во мн.ч.) и «ШАГ» (в ед.ч.), то есть указывают на одно и то же понятие и отличаются лишь формой по числу. При этом слова исполнены буквами одного и того же (латинского) алфавита.

В силу указанных обстоятельств данные знаки ассоциируются друг с другом в целом.

Кроме того, сходство заявленного обозначения и товарного знака по свидетельству № 437943 усиливается наличием в них сходных изобразительных

элементов, представляющих собой стилизованные изображения отпечатка стопы человека.

Вместе с тем, сравниваемые знаки имеют и некоторые отличия по графическому критерию сходства обозначений (отличия в шрифтовом и цветовом исполнении, наличие иных изобразительных элементов), однако они имеют второстепенное значение при сравнении этих знаков в целом.

Коллегия Палаты по патентным спорам при сравнительном анализе заявленного обозначения и вышеуказанных противопоставленных знаков исходила из того, что решающее значение при их восприятии в целом имеют фонетический и семантический факторы, на основе которых установлено сходство данных знаков ввиду наличия в них фонетически и семантически сходных словесных элементов «STEPS» и «STEP». При этом для констатации сходства обозначений наличие сходства по всем критериям (визуальный, звуковой, смысловой) не обязательно (подпункт (г) пункта 14.4.2.2 Правил).

Изложенное позволяет сделать вывод о том, что сравниваемые знаки, несмотря на их отдельные отличия, ассоциируются друг с другом в целом и, следовательно, являются сходными.

Товары 25 класса МКТУ «стельки», в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению, и товары 25 класса МКТУ «semelles intérieures hygiéniques à effet bactéricide, pour chaussures» («гигиенические стельки с бактерицидным эффектом для обуви»), в отношении которых зарегистрирован противопоставленный знак по международной регистрации № 439782, соотносятся как род-вид, то есть являются однородными.

Товары 28 класса МКТУ «головоломки из набора элементов для составления картины; домино [игра]; доски шахматные; доски шашечные; емкости для игральные костей; игры в фанты; игры настольные; игры; карты для бинго; карты игральные; кости игральные; кубики; маджонг [домино китайское]; триктрак [игра]; фишки для игр; шарики для игр; шары для игр; шахматы; шашки», в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению, и товары 28 класса МКТУ «игры настольные, в том числе пазлы,

головоломки, мемо, лото, домино, кубики, игровые поля», в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак по свидетельству № 437943, совпадают, соотносятся как вид-род либо относятся к одной и той же родовой группе, то есть являются однородными.

Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленные знаки по международной регистрации № 439782 и по свидетельству № 437943 являются сходными до степени смешения в отношении указанных выше однородных товаров 25 и 28 классов МКТУ.

Указанное обуславливает вывод о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении товаров 25 класса МКТУ «стельки» и товаров 28 класса МКТУ «головоломки из набора элементов для составления картины; домино [игра]; доски шахматные; доски шашечные; емкости для игральные костей; игры в фанты; игры настольные; игры; карты для бинго; карты игральные; кости игральные; кубики; маджонг [домино китайское]; триктрак [игра]; фишки для игр; шарики для игр; шары для игр; шахматы; шашки».

Противопоставленный знак по международной регистрации № 582049 (с конвенционным приоритетом от 28.08.1991) представляет собой словесное обозначение «ONE STEP», выполненное в одну строку стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Правовая охрана указанному знаку предоставлена на территории Российской Федерации в отношении товаров 25 класса МКТУ.

Сопоставительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного знака по международной регистрации № 582049 по фонетическому критерию сходства сравниваемых обозначений показал, что они не являются сходными, поскольку отличаются количеством и составом звуков («FIRST STEPS» – «ONE STEP»).

Заявленное обозначение, в силу оригинальности его графической композиции, шрифтового и цветового исполнения, производит общее зрительное впечатление иное, чем указанный противопоставленный словесный знак, что обуславливает вывод об отсутствии сходства у сравниваемых знаков по графическому критерию.

Сравнительный анализ знаков по семантическому критерию сходства обозначений показал, что они имеют разное смысловое значение, так как словосочетание «1st STEPS» («FIRST STEPS») содержит порядковое числительное и в переводе с английского языка означает «1-ые ШАГИ» («ПЕРВЫЕ ШАГИ»), а словосочетание «ONE STEP» – количественное числительное, то есть означает «ОДИН ШАГ» (см. Online-переводчики «PROMT» и «Google» – «<http://www.translate.ru>» и «<http://translate.google.com>»).

Изложенное позволяет сделать вывод о том, что заявленное обозначение и противопоставленный знак по международной регистрации № 582049 не являются сходными.

Противопоставленные товарные знаки по свидетельствам № 406672 (с приоритетом от 17.03.2009), № 209516 (с приоритетом от 25.09.1998), № 420685 (с приоритетом от 11.11.2009) и № 232620 (с приоритетом от 09.08.2001) представляют собой словесные обозначения «S-TEP», «СТЭП», «ПЕРВЫЕ ШАГИ» и «ПЕРВЫЙ ШАГ», выполненные стандартным шрифтом буквами латинского («S-TEP») и русского алфавитов.

Указанные товарные знаки зарегистрированы, в частности, в отношении товаров 16, 25 и 28 классов МКТУ.

Сопоставительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №№ 406672, 209516, 420685 и 232620 по фонетическому критерию сходства сравниваемых обозначений показал, что они не являются сходными, поскольку отличаются количеством и составом звуков.

Сравниваемые знаки производят разное общее зрительное впечатление, обусловленное оригинальностью графической композиции заявленного обозначения, шрифтовым и цветовым исполнением и разным составом букв. Противопоставленный товарный знак «S-TEP» по свидетельству № 406672 содержит дефис, а противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №№ 209516, 420685 и 232620 исполнены буквами иного (русского) алфавита.

Коллегия Палаты по патентным спорам при сравнительном анализе заявленного обозначения и вышеуказанных противопоставленных товарных знаков

исходила из того, что решающее значение при их восприятии в целом имеют фонетический и графический факторы, на основе которых установлено отсутствие у них сходства, в частности, производимое ими разное общее зрительное впечатление.

Изложенное позволяет сделать вывод о том, что заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №№ 406672, 209516, 420685 и 232620 не являются сходными.

Ввиду отсутствия сходства у заявленного обозначения и противопоставленных знаков по международной регистрации № 582049 и по свидетельствам №№ 406672, 209516, 420685 и 232620 отсутствует необходимость анализа товаров, для которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению, и товаров, приведенных в перечнях товаров данных регистраций знаков.

Таким образом, исходя из указанных выше обстоятельств, коллегия Палаты по патентным спорам не имеет оснований для признания заявленного обозначения несоответствующим требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении всех товаров 16, 25 и 28 классов МКТУ, приведенных в заявке, за исключением товаров 25 класса МКТУ «стельки» и товаров 28 класса МКТУ «головоломки из набора элементов для составления картины; домино [игра]; доски шахматные; доски шашечные; емкости для игральные костей; игры в фанты; игры настольные; игры; карты для бинго; карты игральные; кости игральные; кубики; маджонг [домино китайское]; триктрак [игра]; фишки для игр; шарики для игр; шары для игр; шахматы; шашки».

Учитывая вышеизложенное, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 27.09.2011, отменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 08.08.2011 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2010730339.