

**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 ППС), рассмотрела возражение от 20.03.2014. Данное возражение подано ЗАО «Мидвест интерпрайзес м», Россия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2012725762, при этом установлено следующее.

Заявка № 2012725762 на регистрацию словесного обозначения «STARУ GOROD» была подана на имя заявителя 27.07.2012 в отношении товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 14.11.2013 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2012725762 в отношении товаров 33 класса МКТУ в связи с его несоответствием требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса (далее – решение Роспатента).

Решение Роспатента основано на заключении по результатам экспертизы, мотивированном тем, что заявленное обозначение в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ сходно до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя иного лица (Зизин Ю.В., Россия) товарным знаком «Stargorod» по свидетельству № 277582 [1], приоритет 22.10.2003.

В палату по патентным спорам 26.03.2014 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель по данной заявке является правообладателем серии товарных знаков со словесным элементом «СТАРЫЙ ГОРОД» по свидетельствам №№ 133435/1, 297359, 351238, 340673 и 351239, первый из которых имеет более ранний приоритет. Знаки зарегистрированы, в том числе, в отношении товаров 33 класса МКТУ;

- заявленное на регистрацию обозначение представляет собой вариант ранее зарегистрированных знаков, а именно транслитерацию словесного элемента знаков выполненную латинскими буквами, при этом знаки и заявленное обозначение фонетически и семантически тождественны;

- «старый город» - это историческая часть в некоторых городах, в связи с чем ассоциации, которые будет вызывать данный знак у потребителей, вероятнее всего будут связаны с чем-то, что имеет богатую историю, что через ассоциации и путем домысливания и рассуждений может говорить о высоком качестве товара;

- «Stargorod» фонетически звучит как «СТАРГОРОД», при этом элемент «Star» в переводе с английского языка означает слово «звезда», а элемент «gorod» представляет собой латинскую транслитерацию слова «город», знак в целом может восприниматься как «город звезд». Учитывая вышеизложенное, ассоциации, вызываемые данным знаком у потребителя, будут или неопределенными, или будут связаны с миром шоу-бизнеса.

Далее в возражении приведен подробный сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [1] и указано на отсутствие фонетического, семантического и графического сходства.

Также в возражении отмечено, что дата приоритета раннего знака заявителя (№133435/1), зарегистрированного в отношении товаров 33 класса МКТУ, - 01 февраля 1994 год, а противопоставленный товарный знак «STARGOROD» [1] также действует в отношении товаров 33 класса и имеет дату приоритета 22.10.2003. Изложенное говорит о том, что экспертиза не признала данные знаки сходными между собой до степени смешения ни по одному из критериев, включая фонетический и семантический. А в дальнейшем (остальные знаки заявителя с более поздней датой приоритета) были зарегистрированы при наличии уже

зарегистрированного товарного знака «STARGOROD», что также говорит о том, что экспертиза и в этом случае не признала данные знаки сходными между собой до степени смешения ни по одному из критериев сходства.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении всех заявленных товаров.

На заседании коллегии, состоявшемся 07.08.2014, заявителем было указано на то, что индивидуальный предприниматель Зизин Ю.В. прекратил деятельность в качестве индивидуального предпринимателя, о чем заявителем 02.04.2014 было подано соответствующее заявление в Роспатент. Заявителем представлены копии упомянутого заявления (1) и выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП) (2).

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, палата по патентным спорам считает доводы, представленные в возражении, убедительными.

С учетом даты приоритета (27.07.2012) заявки № 2012725762 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный Кодекс, и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 № 4322 (далее — Правила).

В соответствии с требованиями 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, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной; 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 пункте 6 статьи 1483 Кодекса, допускается только с согласия правообладателя.

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.

Согласно пункту 14.4.2.2 Правил установлено, что 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 по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) и (г) пункта 14.4.2.2 Правил.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается 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.

Заявленное обозначение «STARY GOROD» является словесным и выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку испрашивается в отношении товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Противопоставленный товарный знак «Stargorod» [1] является словесным и выполнен стандартным шрифтом строчными буквами латинского алфавита, первая буква – заглавная. Правовая охрана знаку была предоставлена в отношении товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [1] показал следующее.

Товары 33 класса МКТУ, приведенные в перечнях сопоставляемых знаков, однородны, поскольку соотносятся как «род-вид», имеют одно назначение, близкие условия реализации и круг потребителей, что заявителем не оспаривается.

Сопоставляемые знаки содержат словесные элементы «STARY GOROD» и «Stargorod», имеющие фонетические различия за счет разного количества слов (два слова – одно слова), и различного звучания обозначений в целом, что достигается путем использования в заявленном обозначении звонкого окончания «ый», которое отчетливо произносится, а также за счет того, что ударение в сопоставляемых знаках различно. Так, заявленное обозначение имеет два ударения (в каждом слове), а противопоставленный знак – одно ударение (на первом слоге).

Вместе с тем, основное отличие сравниваемых товарных знаков достигается за счет семантически разных понятий и идей.

С точки зрения семантики все слова сравниваемых обозначений («STARY», «GOROD», «Stargorod») являются фантазийными, поскольку не являются лексическими единицами какого-либо языка. Вместе с тем, необходимо обратить внимание на то, что согласно сведениям словарно-справочных источников информации (<http://slovari.yandex.ru>) слово «Старгород» («Stargorod») представляет собой название вымышленного города в популярных и широкоизвестных произведениях Ильфа и Петрова («12 стульев», рассказы), родной город Кисы Воробьянинова. Также имеется указание на то, что «Старгород» - название вымышленного города в романе Н.С. Лескова «Соборяне».

В этой связи для среднего российского потребителя обозначение, содержащее данное слово, будет ассоциироваться с названием вымышленного города.

Как было отмечено выше, обозначение «STARY GOROD» не имеет семантического значения. Однако, следует указать, что оно может быть воспринято как транслитерация словосочетания «СТАРЫЙ ГОРОД», обозначающего историческую часть в некоторых городах (например, Старая Уфа – историческая часть города Уфы, где сохранились здания старой постройки, памятники архитектуры). Указанное придает заявленному обозначению в целом определенное семантическое звучание – историческая часть какого-либо города.

Таким образом, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу о различии заложенных в сравниваемых знаках понятий, что приводит к различному ассоциативному восприятию знаков и обуславливает отсутствие их семантического сходства.

Сопоставляемые обозначения выполнены буквами одного алфавита, что графически сближает их.

Изложенное свидетельствует о том, что в целом сравниваемые обозначения следует признать несходными, поскольку отсутствие оригинальной графической проработки и второстепенность графического критерия сходства в рассматриваемом случае обуславливают превалирование фонетического и семантического критериев сходства словесных обозначений, по которым коллегией палаты по патентным спорам было установлено их различие.

Кроме того, при анализе материалов дела коллегией палаты по патентным спорам было принято во внимание, что владелец противопоставленного знака [1] прекратил деятельность в качестве индивидуального предпринимателя на основании собственного решения, о чем в ЕГРИП внесена соответствующая запись (ГРН 413774609202967 от 02.04.2013). При этом следует указать, что по заявлению ЗАО «Мидвест интерпрайзес м» Роспатентом принято решение о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 277582, сведения о чем 20.10.2014 внесены в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации.

Также целесообразно отметить наличие у заявителя прав на серию товарных знаков, объединенных словосочетанием «СТАРЫЙ ГОРОД», при этом самый «старший» из знаков имеет приоритет – 01.02.1994.

Принимая во внимание изложенное, коллегия палаты по патентным спорам считает возможным предоставить правовую охрану обозначению по заявке № 2012725762 в соответствии с требованиями, регламентированными пунктом 6 статьи 1483 Кодекса, в отношении товаров 33 класса МКТУ: «алкогольные напитки (за исключением пива)».

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:  
**удовлетворить возражение от 20.03.2014, отменить решение Роспатента от 14.11.2013 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2012725762.**