

Палата по патентным спорам в порядке, установленном 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), рассмотрела возражение от 22.05.2006, поданное Стадиум АБ, Швеция (далее — заявитель), на решение Федерального института промышленной собственности (далее – решение ФИПС, решение экспертизы) от 06.03.2006 о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака по заявке №2004708195/50, при этом установлено следующее.

Заявителем обозначения по заявке №2004708195/50 с приоритетом от 15.04.2004 является Стадиум АБ, Швеция.

В качестве товарного знака в отношении товаров 18, 21, 25, 32 и услуг 35, 41 классов МКТУ, указанных в перечне, заявлено словесное обозначение «STADIUM», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Экспертизой было принято решение от 06.03.2006 о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 21, 32 и услуг 35 классов МКТУ. В отношении товаров 18, 25 и услуг 41 классов МКТУ заявителю было отказано в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака ввиду несоответствия его требованиям пункта 1 статьи 6 и пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 № 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» (далее — Закон).

Указанный вывод обосновывается тем, что заявленное обозначение «STADIUM», в переводе с английского языка означающее «стадион» (см. В.К. Мюллер, Англо-русский словарь, Государственное издательство иностранных и национальных словарей, М., 1963 [1]), представляет собой общепринятый термин в области приведенных в перечне услуг 41 класса МКТУ и определяет их вид и назначение.

Кроме того, заявленное обозначение «STADIUM», по мнению экспертизы, является сходным до степени смешения в отношении однородных товаров 18, 25 классов МКТУ с имеющим более ранний приоритет знаком «STADIUM Pollini

Linea» по международной регистрации №593102, произведенной на имя другого лица.

В возражении от 22.05.2006, уточненном на коллегии Палаты по патентным спорам от 19.09.2006, заявитель выразил свое несогласие с решением экспертизы в части отказа в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лексическая единица «stadium» не характерна для областей оказания услуг 41 класса МКТУ, перечисленных в заявке №2004708195/50, в связи с чем в отношении этих услуг оно будет восприниматься потребителем как фантазийное;
- кроме того, заявленное обозначение выполнено в латинице и, следовательно, можно предположить, что отечественный потребитель не будет вдаваться в тщательный анализ семантического значения данного слова;
- обозначение по заявке №2004708195/50 и противопоставленный знак по международной регистрации №593102 не являются сходными по фонетическому и визуальному признакам за счет присутствия в противопоставленном знаке трех словесных и изобразительного элементов;
- заявитель согласен ограничить перечень услуг 41 класса МКТУ, исключив услуги «спортивные мероприятия, сдача в аренду спортивных площадок».

На основании изложенного заявителем была выражена просьба о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех товаров и услуг, за исключением вышеперечисленных.

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

В соответствии со статьей 2 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" и с учетом приоритета (15.04.2004) заявки №20047081952/50 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает отмеченный выше Закон 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 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее—Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация товарных знаков, состоящих только из обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойства, назначение, ценность, а также на время, место, способ производства или сбыта.

Согласно пункту 2.3.2.3 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, видовые наименования предприятий.

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

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 сходство словесных обозначений определяют по звуковому (фонетическому), графическому (визуальному) и смысловому (семантическому) факторам, признаки которых регламентированы в подпунктах (а) - (в) пункта 14.4.2.2 Правил.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю, если они обозначены тождественными или сходными товарными знаками. 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 по заявке №2004708195/50 представляет собой слово «STADIUM», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

В соответствии с Англо-русским словарем, В.К. Мюллер, Государственное издательство иностранных и национальных словарей, М., 1963 [1] слово «stadium»

означает «стадион» - комплексное спортивное сооружение с трибунами для зрителей и со специально оборудованными площадками для тренировок, состязаний.

Таким образом, «STADIUM» (стадион), представляющее собой видовое наименование предприятия, в отношении услуг 41 класса МКТУ – «спортивные лагеря, прокат спортивного оборудования, инвентаря (за исключением транспортных средств), воспитание, обучение, обеспечение учебного процесса», как правомерно указано в решении экспертизы, носит описательный характер.

Противопоставленный товарный знак по международной регистрации №593102 представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из слова «STADIUM», выполненном на фоне овала, над которым расположены словесные элементы «POLLINI LINEA».

Наиболее значимым элементом знака является словесный элемент «STADIUM», поскольку он выполнен наиболее крупными буквами и украшен изобразительным элементом, благодаря чему акцентирует на себе внимание потребителя.

Анализ звукового сходства словесных элементов «STADIUM» и «STADIUM» сопоставляемых знаков показал, что они являются фонетически и семантически тождественными.

Различие в графическом исполнении сопоставляемых словесных элементов (использование различных шрифтов), а также наличие в противопоставленном знаке иных словесных и изобразительного элемента, не оказывают решающего влияния при определении сходства знаков в целом в силу наличия фонетического и семантического тождества их доминирующих элементов.

Таким образом, сходство доминирующих словесных элементов сопоставляемых знаков приводит к выводу о сходстве знаков в целом.

Анализ перечней товаров 18, 25 классов МКТУ, в отношении которых произведена международная регистрация №593102 и заявлено обозначение по заявке №2004708195/50, показал их однородность в силу совпадения по виду (сумки, одежда), назначению, условиям реализации и кругу потребителей, что заявителем не оспаривается.

В связи с этим, вывод экспертизы о том, что заявленное обозначение по заявке №2004708195/50 и противопоставленный знак по международной регистрации

№593102 являются сходными до степени их смешения в отношении однородных товаров 18, 25 классов МКТУ, что, соответственно, противоречит требованиям пункта 1 статьи 7 Закона, является правомерным.

В отношении изложенной на заседании коллегии Палаты по патентным спорам просьбы о переносе заседания коллегии Палаты по патентным спорам, мотивированной подачей в Палату по патентным спорам заявления от 15.09.2006 о досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации противопоставленной международной регистрации №593102 следует указать следующее.

Согласно уведомлению экспертизы от 20.06.2005 заявитель был ознакомлен с наличием противопоставленного знака, но действий по подаче заявления не предпринял.

Более того, данное заявление подано 15.09.2006, то есть после подачи возражения и за четыре дня до даты рассмотрения возражения.

Таким образом, уважительные причины для удовлетворения ходатайства о переносе даты рассмотрения возражения по заявке №2004708195/50 отсутствуют.

Учитывая изложенное Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 22.05.2006 и оставить в силе решение экспертизы от 06.03.2006.