

**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 11.01.2011, поданное по поручению компании Маэда Мотор Корпорейшн, 3-1, Шинчи, Фучу-чо, Аки-гун, Хиросима, Япония (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2008737684/50, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2008737684/50 с приоритетом от 04.12.2008 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 12 класса МКТУ.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «I-STOP», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Роспатентом 28.09.2010 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении всех товаров 12 класса МКТУ по причине его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Гражданского кодекса РФ.

Согласно заключению по результатам экспертизы заявленное обозначение сходно до степени смешения в отношении однородных товаров 12 класса МКТУ со

знаком «STOP С» (международная регистрация №808459 с приоритетом от 21.07.2003), ранее зарегистрированным на имя Continental Aktiengesellschaft Vahrenwalder Strasse 9 Hannover (DE) D-30165 domiciled in DE.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 11.01.2011 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к следующему:

- экспертизой не были приняты доводы заявителя, изложенные в ответе на уведомление от 20.01.2010;

- экспертизой не было принято во внимание, что наличие в заявленном обозначении «I-STOP» дефиса фонетически объединяет элементы этого обозначения, а наличие в противопоставленном знаке «STOP С» пробела между элементами «STOP» и «С» фонетически разъединяет эти элементы, в результате чего фонетически сравниваемые знаки воспринимаются совершенно по-разному: «ИСТОП» (или «АЙСТОП») против «СТОП [пауза] С»;

- буквенные элементы «I» и «С» находятся в разных частях сравниваемых знаков, т.е. начальные и конечные элементы знаков различны, что усиливает фонетическое и визуальное различие знаков;

- заявленное обозначение не подпадает ни под один из случаев звукового сходства, приведенных в Методических рекомендациях по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство (утверждены приказом Роспатента от 31.12.2009 №197);

- сосуществование товарных знаков, включающих один и тот же словесный элемент «СТОП» (например, товарные знаки «PIT STOP» по свидетельству №141906, «DuraStop» по свидетельству №190644, «Астоп» по свидетельству №219773, «stop+go» по международной регистрации №594887, «ONE STOP» по международной регистрации 606641), совместно с противопоставленным товарным знаком «STOP С» подтверждает возможность сосуществования с этими знаками также и заявленного обозначения «I-STOP»;

- существование ряда товарных знаков со словесным элементом «STOP», несущим основную индивидуализирующую нагрузку, приводит к уменьшению

различительной способности этого элемента; вместе с тем наличие дополнительных элементов позволяет отличать эти товарные знаки друг от друга, что свидетельствует о возможности их сосуществования;

- заявителем ведутся переговоры на предмет получения письменного согласия на регистрацию заявленного обозначения от владельца противопоставленного знака «STOP C».

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента по заявке №2008737684/50 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 12 класса МКТУ.

Кроме того, на заседании коллегии, состоявшемся 10.03.2011, заявитель ходатайствовал об исключении из заявленного перечня товаров 12 класса МКТУ таких товаров как «автомобили, детали и оснастка для них».

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия Палаты по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, неубедительными.

С учетом даты (04.12.2008) поступления заявки №2008737684/50 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше 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 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее— Правила).

В соответствии с 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 имеющих 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 положениями пункта 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в состав которых входят словесные элементы.

Согласно пункту 14.4.2.2 сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в).

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного 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 принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «I-STOP», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Регистрация заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 12 класса МКТУ, приведенных в перечне заявки №2008737684/50.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении товаров 12 класса МКТУ основано на наличии сходного до степени смешения знака по международной регистрации №808459 с более ранним приоритетом, право на который принадлежат иному лицу.

Противопоставленный словесный знак «STOP С» по международной регистрации №808459 [1] выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Буква «С» исключена из самостоятельной правовой охраны. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 12 класса МКТУ.

Сопоставительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1] показал следующее.

Входящий в состав заявленного обозначения «I-STOP» и противопоставленного знака «STOP С» словесный элемент «STOP» занимает доминирующее положение в сравниваемых обозначениях и именно на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначений. Смысловое значение данного словесного элемента хорошо известно российскому потребителю и не вызывает сомнений, поскольку как в русском, так и в английском языках слово «STOP», созвучное русскому «СТОП», означает одно и то же - «остановка, задержка, прекращение; конец» (см. <http://lingvo.yandex.ru>). Использование в заявленном обозначении и противопоставленном знаке буквенных элементов «I» и «С», а также дефиса, существенного влияния на смысловое восприятие сравниваемых обозначений не оказывает, поскольку не выявлено, что комбинация слова «STOP» с данными элементами приобретает иную семантику и качественно иной уровень восприятия, отличный от семантики слова «STOP». Вышеприведенный анализ свидетельствует о сходстве сравниваемых обозначений по семантическому критерию сходства.

Данные буквенные элементы «I» и «С» также не придают сравниваемым обозначениям существенных звуковых отличий, поскольку основной акцент при произнесении слов «I-STOP» и «STOP С» падает на доминирующий элемент «STOP». В этой связи можно сделать вывод о совпадении большинства букв и звуков, составляющих сравниваемые обозначения, а, следовательно, о фонетическом сходстве знаков.

Следует также отметить, что использование в сравниваемых обозначениях латинских заглавных букв в стандартном шрифтовом исполнении усиливает сходство заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака.

Таким образом, принимая во внимание фонетическое, графическое и семантическое сходство сравниваемых обозначений, можно сделать вывод о том, что они ассоциируются друг с другом в целом, т.е. являются сходными до степени смешения.

В возражении от 11.01.2011 заявителем не оспаривалась однородность товаров 12 класса МКТУ, вместе с тем, принимая во внимание скорректированный на заседании коллегии перечень заявленных товаров, следует отметить, что такие заявленные товары как «моторы и двигатели для наземных транспортных средств (за исключением деталей для моторов и двигателей); системы подвески для наземных транспортных средств; амортизаторы и пружины для наземных транспортных средств; валы и оси для наземных транспортных средств; подшипники колес и муфты валов для наземных транспортных средств; трансмиссии для наземных транспортных средств; тормоза для наземных транспортных средств; противоугонные сигнализации для транспортных средств» соотносятся как вид/род с товарами, приведенными в перечне противопоставленной международной регистрации «транспортные средства, их части и принадлежности».

Установленное сходство сравниваемых обозначений и однородность товаров, для которых они предназначены, позволяет сделать вывод о сходстве до степени смешения заявленного обозначения и противопоставленного знака по международной регистрации №808459 в отношении однородных товаров 12 класса МКТУ.

Также следует отметить, что в Роспатент 14.03.2011 поступило особое мнение заявителя и дополнение к нему от 17.03.2011, в котором он выразил несогласие с выводами коллегии Палаты по патентным спорам по результатам рассмотрения его возражения. Заявителем отмечается, что коллегией Палаты по патентным спорам не было принято во внимание ходатайство заявителя о переносе заседания коллегии с целью предоставления дополнительного времени для получения письма-согласия от владельца противопоставленного знака. Копия этого письма от 09.03.2011 была получена заявителем после заседания коллегии, а его оригинал заявитель готов представить на повторном заседании коллегии.

Анализ поступившего особого мнения, показал, что оно не содержит какой-либо информации, позволяющей сделать вывод о необъективности выводов коллегии Палаты по патентным спорам при рассмотрении возражения от 11.01.2011 и как

следствие этого, неправомерности заключения коллегии по результатам его рассмотрения.

Следует отметить, что, исходя из пункта 2 статьи 1248 Гражданского кодекса РФ и пункта 1.6 Правил ППС, коллегия Палаты по патентным спорам рассматривает, в частности, возражения на решение об отказе в государственной регистрации в административном порядке.

В этой связи при рассмотрении такого рода возражений, коллегией Палаты по патентным спорам оценивается правомерность заключения экспертизы с учетом обстоятельств, существовавших на момент принятия возражения к рассмотрению.

Ожидание обстоятельств (в данном случае получения письма-согласия), которые могут быть представлены в качестве новых аргументов в пользу регистрации товарного знака уже после принятия возражения к рассмотрению, не может служить основанием для переноса заседания коллегии.

В этой связи доводы, изложенные в решении Роспатента от 28.09.2010, относительно несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении указанных в перечне заявки №2008737684/50 товаров 12 класса МКТУ являются обоснованными.

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

**отказать в удовлетворении возражения от 11.01.2011 и оставить в силе решение Роспатента от 28.09.2010.**