

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 01.06.2011, поданное АРИСТО ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД, Гонконг (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее - решение Роспатента) от 03.03.2011 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2010727212, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке № 2010727212 с приоритетом от 24.08.2010 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 20 класса МКТУ и услуг 35 класса МКТУ.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, состоящее из словесного элемента «ARISTO», выполненного оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Изобразительный элемент представляет собой стилизованное изображение буквы «I», где точка над буквой выполнена в виде четырехугольника зеленого цвета. Знак исполнен в белом, черном и зеленом цветовом сочетании.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам на основании заключения по результатам экспертизы принято решение от 03.03.2011 об отказе в государственной регистрации товарного знака, мотивированное его несоответствием требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Данное решение обосновано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарными знаками по свидетельствам №332451, 285893, 285892, 297348, 283867, 284727, 416170, 391050, 349169, 422133 и со знаками по международным

регистрациям №938153, 913093, 804891, 806222, 621025, правообладателями которых являются иные лица.

Вывод экспертизы сделан на основании фонетического сходства словесных элементов и однородности товаров 20 класса МКТУ, услуг 35 класса МКТУ.

Заявитель выразил свое несогласие с данным решением Роспатента в поданном возражении от 01.06.2011, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение и противопоставленные знаки по свидетельствам №332451, 285893, 285892, 297348, 283867, 284727, знаки по международным регистрациям №938153, 913093, 806222, 804891, 621025 фонетически несходны, поскольку они различаются количеством слогов и звуков и ударением в словах;

- заявленное обозначение и противопоставленные знаки по свидетельствам №332451, 285893, 285892, 297348, 283867, 284727, знаки по международным регистрациям №938153, 913093, 806222, 804891, 621025 семантически несходны, поскольку слово «aristo» в переводе с английского языка означает аристократ, а слово «ariston/аристон» является фантазийным;

- заявленное обозначение и противопоставленные знаки по свидетельствам №332451, 285893, 285892, 297348, 283867, 284727, знаки по международным регистрациям №938153, 913093, 806222, 804891, 621025 визуально несходны, поскольку они производят разное общее зрительное впечатление;

- заявленное обозначение и противопоставленные знаки по свидетельствам №416170, 391050, 349169, 406388 не сходны, поскольку услуги 35 класса МКТУ, указанные в свидетельствах, не являются однородными услугами 35 класса МКТУ, для которых испрашивается регистрация заявленного обозначения;

- заявленное обозначение воспроизводит часть фирменного наименования компании заявителя;

- компания заявителя является одной из крупнейших компаний, успешно работающей на рынке производства мебели и комплектующих деталей.

На основании этого заявителем выражена просьба удовлетворить возражение, отменить решение Роспатента от 03.03.2011 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, Палата по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, неубедительными.

С учетом даты (24.08.2010) поступления заявки № 2010727212 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака составляет 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, регистрационный №4322, введенные в действие с 10.05.2003 (далее—Правила), в части, не противоречащей Кодексу.

В соответствии с пунктом 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 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 14.4.2.2 Правил установлено, что комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями, с теми видами обозначений, которые входят в состав комбинированного обозначения как элементы.

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, состоящее из словесного элемента «ARISTO», выполненного оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Изобразительный элемент представляет собой стилизованное изображение буквы «I», где точка над буквой выполнена в виде

четыреугольника зеленого цвета. Знак исполнен в белом, черном и зеленом цветовом сочетании. Предоставление правовой охраны заявленному обозначению в качестве товарного знака с приоритетом от 24.08.2010 испрашивается в отношении товаров 20 класса МКТУ и услуг 35 класса МКТУ.

Противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №284727, 285892, 285893, 332451 и знаки по международным регистрациям №621025, 804891, 806222, 913093 представляют собой комбинированные обозначения, в которых доминирует словесный элемент «ARISTON», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Изобразительный элемент представляет собой стилизованное изображение дома [1].

Противопоставленный товарный знак по международной регистрации № 938153 представляет собой словесное обозначение «ARISTON», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами английского алфавита [2].

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №283867 представляет собой словесное обозначение «АРИСТОН», выполненное стандартным шрифтом, буквами русского алфавита [3].

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №297348 представляет собой комбинированное обозначение, в котором доминирует словесный элемент «АРИСТОН», выполненный жирным стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита, над словесным элементом размещена фраза «сеть магазинов», выполненная более мелким жирным шрифтом буквами русского алфавита. Все словесные элементы заключены в четырехугольник [4].

Противопоставленные знаки зарегистрированы, в том числе и в отношении товаров 20 класса МКТУ и услуг 35 класса МКТУ.

Противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №349169, 422133 представляют собой словесное обозначение «DEL ARISTO», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Словесные элементы заключены в кавычки [5].

Противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №416170, 391050 представляют собой словесное обозначение «ARISTOS», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита [6]. Противопоставленные знаки зарегистрированы, в том числе, для услуг 35 класса МКТУ.

В заявленном обозначении и противопоставленных знаках доминирующее положение занимают слова «ARISTO/АРИСТОН/ARISTON/ARISTO/ARISTOS», так как они акцентируют на себе внимание и легче запоминаются потребителем.

Анализ сходства «сильных» элементов заявленного обозначения и противопоставляемых знаков [1-6] показал, что они являются сходными ввиду фонетического сходства, обусловленного совпадением большинства звуков, причем совпадают начальные звуки (-aristo-аристо-), на которых акцентируется внимание при восприятии знаков, одинаковым расположением звуков относительно друг друга.

Указанное свидетельствует о сходстве сравниваемых знаков по фонетическому критерию сходства словесных обозначений.

Слово «aristo» является сокращением от «aristocrat», означающего в переводе с английского языка «аристократ» (см. Интернет-портал «Яндекс: Словари»). Указанное обуславливает вывод о том, что заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки [5] сходны по подобию заложенных в обозначениях идей (аристократ).

Следовательно, можно сделать вывод о том, что сравниваемые обозначения характеризуются подобием заложенных идей, что является основанием для признания их сходными по семантическому фактору сходства словесных обозначений.

Противопоставленные знаки [6] содержат слово «aristos», которое в переводе с греческого означает «лучший» (см. Интернет-портал «Яндекс: Словари»). Вместе с тем коллегия Палаты по патентным спорам полагает, что перевод слов «aristo», «aristos» не знаком среднему российскому потребителю, что обуславливает второстепенность семантического фактора сходства при установлении ассоциирования обозначений друг с другом.

Противопоставленные знаки [1-4] не являются единицей какого либо языка, в связи с чем сравнение по семантическому критерию сходства с заявленным обозначением провести не представляется возможным.

Использование стандартного шрифта черного цвета и одинакового алфавита сближает заявленное обозначение со сравниваемыми знаками [1, 2, 5, 6] графически.

Таким образом, сходство «сильных» элементов заявленного обозначения и противопоставленных знаков [1-6] обуславливает вывод о сходстве сравниваемых обозначений в целом.

Коллегия Палаты по патентным спорам считает, что использование другим лицом обозначения, содержащего элемент «ARISTO», в отношении заявленных товаров и услуг будет ассоциироваться у потребителей с правообладателем серии противопоставленных товарных знаков [1-4] и, тем самым, может ущемить законные интересы этого лица.

Относительно однородности товаров и услуг заявленного обозначения и противопоставленных знаков [1-6] следует отметить следующее.

Товары 20 класса МКТУ, указанные в перечнях заявленного обозначения и противопоставленных знаков [1-4], однородны, поскольку они либо являются идентичными, либо относятся к одному роду/виду, а также имеют одно назначение (мебель).

Услуги 35 класса МКТУ являются однородными услугам 35 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленным знакам [1-6], поскольку относятся к одному виду услуг. Кроме того, данные услуги не ограничены какой-либо сферой деятельности правообладателя, в связи с чем, он имеет право оказывать данные услуги в отношении любых товаров.

Маркировка однородных товаров и услуг знаками, принадлежащими разным лицам и имеющими высокую степень сходства, обуславливает возможность возникновения у потребителя представления о том, что эти услуги оказываются одним и тем же лицом.

В связи с этим у коллегии Палаты по патентным спорам отсутствуют основания для признания заявленного обозначения соответствующим требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения от 01.06.2011, оставить в силе решение Роспатента от 03.03.2011.