

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 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 регистрационный № 4520, рассмотрела возражение от 25.02.2014, поданное компанией «Ashley Furniture Industries, Inc.», US (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 27.05.2013 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1065071 в отношении товаров 20 класса МКТУ, при этом установлено следующее.

Регистрация знака произведена Международным Бюро ВОИС 14.01.2011 по международной регистрации № 1065071 на имя заявителя в отношении товаров 20 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Знак по международной регистрации № 1065071 представляет собой комбинированное обозначение со словесным элементом «ASHLEY», выполненным стилизованным черным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Под словесным элементом «ASHLEY» выполнено словосочетание «FURNITURE INDUSTRIES», исполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Слева от указанных словесных элементов расположен изобразительный элемент в виде стилизованной буквы «А».

Решение Роспатента от 27.05.2013 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1065071 было принято на основании

заключения по результатам экспертизы, доводы которого сведены к следующему:

- знак по международной регистрации № 1065071 не соответствует требованиям, установленным пунктами 1(2), 6(2) статьи 1483 Кодекса в отношении всех заявленных товаров 20 класса МКТУ;

- знаку по международной регистрации № 1065071 противопоставлены сходные до степени смешения знаки со словесными элементами «ASHLEY PRODUCE» (свидетельство № 400542), «ЛАУРА ЭШЛИ» (свидетельство № 264566), «LAURA ASHLEY» (международные регистрации №№ 536978, 536977, 752137, 750955), зарегистрированные ранее на имя других лиц в отношении однородных товаров 20 класса МКТУ;

- словесные элементы «FURNITURE INDUSTRIES» являются неохраняемыми в соответствии с положением пунктами 1(3) статьи 1483 Кодекса, с чем заявитель выразил свое согласие;

- противопоставления товарного знака по свидетельству № 264566 и знаков по международным регистрациям № 536978, 536977 снимаются в связи с получением писем-согласий от их владельцев;

- экспертизой не учтены письма-согласия от владельцев противопоставленных знаков по международным регистрациям № 752137, 750955, поскольку они являются копиями подлинников;

- на основании пункта 3 «Рекомендаций по применению положений Гражданского кодекса Российской Федерации, касающихся согласия правообладателя на регистрацию сходного товарного знака, утвержденных приказом Роспатента от 30.12.2009 № 190» документ, подтверждающий согласие на регистрацию, представляется в подлиннике и приобщается к материалам заявки;

- при установлении однородности товаров 20 класса МКТУ были приняты во внимание род (вид) товаров, назначение, каналы сбыта, круг потребителей;

- сходство знака по международной регистрации № 1065071 и противопоставленного комбинированного товарного знака по свидетельству

№ 400542 обусловлено фонетическим (идентичный состав гласных и согласных букв/звуков и их расположение в элементе) и семантическим («ASHLEY» - женское и мужское имя в переводе с английского и ирландского языков) критериям сходства словесных обозначений.

В поступившем в палату по патентным спорам возражении от 25.02.2014 заявитель выразил несогласие с решением Роспатента, доводы которого сведены к следующему:

1. в отношении противопоставленного товарного знака по свидетельству № 400542 было подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны в связи с его неиспользованием;

2. на основании решения Суда по интеллектуальным правам от 11.02.2014 (дело №СИП-367/2013) требования компании заявителя удовлетворены, и правовая охрана противопоставленного товарного знака по свидетельству № 400542 в отношении товаров 20 класса МКТУ прекращена досрочно;

3. правообладателем противопоставленных знаков по международным регистрациям №№ 752137, 750955 представлены оригиналы писем-согласий на регистрацию и использование знака по международной регистрации № 1065071 в отношении заявленных товаров 20 класса МКТУ;

4. с учетом значительных визуальных отличий, а также различий по семантическому и фонетическому критериям сходства знак по международной регистрации № 1065071 и противопоставленные знаки по международным регистрациям №№ 752137, 750955 могут сосуществовать без опасности смешения в гражданском обороте;

5. экспертизой были приняты оригиналы писем-согласий от правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству № 264566 и владельца знаков по международным регистрациям №№ 536977, 536978.

В возражении изложена просьба об отмене решения Роспатента и предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации

знаку по международной регистрации № 1065071 в отношении товаров 20 класса МКТУ.

К возражению от 25.02.2014 были приложены копия решения Суда по интеллектуальным правам от 11.02.2014 (на 12 л.), а также оригинал письма-согласия от владельца противопоставленных знаков по международным регистрациям №№ 752137, 750955 с переводом на русский язык (на 4 л.).

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения от 25.02.2014, палата по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (14.01.2011) регистрации знака по международной регистрации № 1065071 правовая база для оценки охраноспособности знака 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный № 4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью, или состоящих только из элементов, являющихся общепринятыми символами и терминами.

Согласно пункту 2.3.2.2 Правил к общепринятым символам относятся, как правило, обозначения, символизирующие отрасль хозяйства или область деятельности, к которым относятся товары, содержащиеся в перечне товаров, для которых испрашивается регистрация товарного знака.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

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 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 настоящем пункте, допускается только с согласия правообладателя.

Согласно требованиям пункта 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 требованиями пункта 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются:

- с комбинированными обозначениями;
- 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, 14.4.2.3 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 14.4.3 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. При установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность

возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Знак по международной регистрации № 1065071 [1] представляет собой комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «ASHLEY», выполненный заглавными буквами латинского алфавита стилизованным шрифтом. Под словесным элементом «ASHLEY» выполнено словосочетание «FURNITURE INDUSTRIES», исполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом и не занимающее доминирующее положение в композиции знака [1]. Слева от указанных словесных элементов расположен изобразительный элемент в виде стилизованной буквы «А». Предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации испрашивается в отношении товаров 20 класса МКТУ «мебель».

Словесный элемент «FURNITURE INDUSTRIES» знака [1], который может быть переведен на русский язык как мебельная отрасль (промышленность), является неохраняемым согласно положению, предусмотренному пунктом 1(2) статьи 1483 Кодекса, что заявитель не оспаривает.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 400542 [2] с приоритетом от 14.11.2007 представляет собой комбинированное обозначение, выполненное в коричневом цвете и включающее словесные элементы «ASHLEY», «produce», выполненные заглавными и строчными буквами, соответственно, латинского алфавита стандартным шрифтом. Словесный элемент «produce» является неохраняемым элементом знака [2]. Над словесным элементом «ASHLEY» расположен изобразительный элемент в виде льва с короной на голове. Сверху, снизу и по бокам от словесного элемента «ASHLEY» исходят линии неправильной формы. Основным элементом в комбинированном товарном знаке [2] является словесный элемент «ASHLEY», так как он легче всего запоминается и акцентирует внимание потребителей. Правовая охрана товарного знака [2] действовала, в том числе в отношении товаров 20 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Противопоставленный знак по международной регистрации № 750955 [3] от 06.09.2000 представляет собой комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «laura ashley», выполненный стилизованным шрифтом строчными буквами латинского алфавита в две строки. Под словесным элементом «laura ashley» расположен изобразительный элемент в виде ветки с цветками и листочками, причем оба указанных элемента заключены в овал с черно-белой окантовкой. Одним из основных элементов в комбинированном знаке [3] является словесный элемент «ashley», так как он легче всего запоминается и акцентирует внимание потребителей.

Противопоставленный знак по международной регистрации № 752137 [4] от 06.09.2000 представляет собой словесное обозначение «LAURA ASHLEY», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом в одну строку.

Правовая охрана знаков [3,4] действует на территории Российской Федерации, в том числе в отношении товаров 20 класса МКТУ, указанных в перечне регистраций.

Вывод о сходстве знака [1] и противопоставленных знаков [2-4] правомерен, за счет тождества словесных элементов «ASHLEY»/«ashley» по фонетическому (полное звуковое воспроизведение) и семантическому (подобие заложенных в обозначениях понятий) критериям сходства словесных обозначений. Что касается визуального фактора сходства, то исполнение словесных элементов «ASHLEY»/«ashley» буквами одного алфавита усиливает их близкое восприятие. Учитывая изложенное, знак [1] и противопоставленные знаки [2-4] ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В отношении однородности сравниваемых товаров коллегия отмечает следующее. Товары 20 класса МКТУ знака [1] и товары 20 класса МКТУ знаков [2-4] соотносятся как род/вид, имеют общий сегмент рынка (мебельная промышленность и сопутствующие товары), круг потребителей и назначение.

Принимая во внимание сходство до степени смешения сравниваемых знаков [1] и [2-4] и однородность товаров, для маркировки которых они

предназначены, можно сделать вывод об обоснованности решения Роспатента от 27.05.2013.

Вместе с тем, при анализе материалов дела палатой по патентным спорам были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы и являются основанием для удовлетворения возражения от 25.02.2014. К указанным обстоятельствам относятся следующие факты.

Правовая охрана товарного знака [2] досрочно прекращена в отношении всех товаров 20 класса МКТУ на основании решения Суда по интеллектуальным правам от 11.02.2014 в связи с неиспользованием знака.

Заявитель представил оригиналы писем-согласий правообладателя противопоставленных знаков [3,4] на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку [1] в отношении всех заявленных товаров 20 класса МКТУ. Правовая норма пункта 6 статьи 1483 Кодекса предусматривает возможность регистрации товарного знака с согласия правообладателя более ранних знаков. С учетом того, что сравниваемые знаки являются не тождественными, а сходными до степени смешения, коллегия палаты по патентным спорам принимает во внимание представленные письма-согласия.

Указанные обстоятельства устраняют причину для отказа в предоставлении правовой охраны знаку [1] на территории Российской Федерации в отношении товаров 20 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации. Следовательно, основания для вывода о несоответствии знака [1] требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса отсутствуют.

В соответствии с изложенным, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 25.02.2014, отменить решение Роспатента от 27.05.2013 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1065071 в отношении всех товаров 20 класса МКТУ с исключением из

самостоятельной правовой охраны словесного элемента «FURNITURE INDUSTRIES».