

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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, поступившее 02.08.2018, поданное индивидуальным предпринимателем Васиной Г.С., г. Набережные Челны (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2017701667 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.



Комбинированное обозначение по заявке №2017701667, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 20.01.2017, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров и услуг 25 и 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 25.05.2018 об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг, основанное на заключении по результатам экспертизы, которое мотивировано несоответствием заявленного обозначения требованиям пунктов 1 и 6 статьи 1483 Кодекса. Указанное обосновывается тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарными знаками «ELENA FURS» по свидетельствам №613453 (с приоритетом от 05.11.2015) (1) и №466303 (с приоритетом от 03.11.2010) (2), зарегистрированными на имя Степанян С.Р., г. Пятигорск, в отношении однородных товаров и услуг 25 и 35 классов МКТУ.

Кроме того, словесные элементы «салон меха» в силу своего семантического значения являются неохраняемыми элементами обозначения на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку указывает на вид, свойство заявленных товаров и услуг, а также на видовое наименование предприятия.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к следующему:

- заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки (1-2) несходны по фонетическому, семантическому и визуальному критериям сходства;

- слово «furs» имеет следующий перевод с английского языка: мех, меха. То есть, эта часть словосочетания является отображением сферы деятельности заявителя и правообладателя противопоставленных товарных знаков. Несмотря на однородность оказываемых товаров и услуг, у потребителя не может сложиться неверного впечатления относительно правообладателя товарного знака, так как использование слова «меха» в словосочетании с другими словами несут различную смысловую нагрузку. Так, противопоставленные товарные знаки «Elena furs» имеют перевод с английского языка - «меха Елены», возможно, «меха от Елены». Тогда как заявленное обозначение «Arina Furs» (в транслитерации «Арина Фурс») имеет иное, самостоятельное смысловое значение - «Меха Арины», «меха от Арины», делая смысловой акцент на личности производителя;

- женские имена «Елена» и «Арина» имеют различные произношения и семантические значения, и, соответственно, не могут быть признаны сходными словосочетания, включающие эти имена - «Меха Елены» и «Меха Арины», то есть «Elena furs» и «Arina Furs», несмотря на ассоциацию с парой имя/фамилия. При этом, даже если воспринимать «ФУРС» как фамилию, то Арина Фурс (со звонко звучащими слышными «Р») и Елена Фурс - разные люди. Кроме того, следует отметить, что «Фурс» как фамилия не распространена и не запоминается. Не стоит недооценивать потребителей, обращающихся за меховыми изделиями, которые наверняка знают о значении слова «ФУРС»;

- в заявленное обозначение включен оригинальный и запоминающийся графический элемент - фигурка пушного зверька, который значительно усиливает отличительную способность обозначения и ассоциируется с заявителем;

- указанные отличия исключают возможность смешения сравниваемых товарных знаков;

- заявителем не оспаривается неохраноспособность словесных элементов «салон меха».

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и принять решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг 25 и 35 классов МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих на заседании коллегии, коллегия установила следующее.

С учетом даты (20.01.2017) поступления заявки №2017701667 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место, способ производства или сбыта. Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохранные элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

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 отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с положениями пункта 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы. При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Исходя из положений пункта 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение.

Графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание.

Смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю. При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки. Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).



Заявленное обозначение является комбинированным и состоит из словесных элементов «Arina Furs» и «Арина Фурс», выполненных стандартным шрифтом заглавными буквами латинского и русского алфавитов и помещенных на двух строках, а также из изобразительного элемента в виде стилизованного изображения зверя, помещенного в правом верхнем углу обозначения. Между словесными элементами «Arina Furs» и «Арина Фурс» находится черная горизонтальная полоса, на которую нанесено словосочетание «САЛОН МЕХА».

Как правомерно отмечено в решении Роспатента, словосочетание «САЛОН МЕХА» в составе заявленного обозначения указывает на видовое наименование предприятия, в связи с чем относится к категории неохраноспособных элементов на основании положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса, что заявителем не оспаривается.

Анализ словарно-справочных источников информации (см. www.dic.academic.ru) показал, что слово Арина (и его транслитерация буквами латинского алфавита «Arina») –

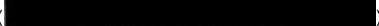
является женским именем. Кроме того, была выявлена информация о том, что словесный элемент «Фурс» может восприниматься в качестве фамилии (например, Фурс Владимир Николаевич - белорусский философ, профессор; Фурс Константин Викторович - советский футболист, нападающий; Фурс Павел Михайлович - генерал-майор, герой Советского Союза и др., см., например, www.wikipedia.org). Анализ словарей основных европейских языков (см. www.translate.yandex.ru) показал, что слово «furs» является множественным числом от слова «fur», которое переводится с английского на русский язык как «мех, шуба, шерсть, шёрстка» и т.д.

В решении Роспатент указано также на несоответствие заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса как являющегося сходным до степени смешения с товарными знаками (1-2), принадлежащему иному лицу (Степанян С.Р.).



Противопоставленный товарный знак «» (1) является комбинированным и состоит из словесных элементов «ELENA FURS» и «меховая фабрика», выполненных стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита и помещенных на двух строках, а также из помещенного слева изобразительного элемента в виде квадрата черного цвета с нанесенными на него буквами «EF». Словесные элементы «меховая фабрика» являются неохраняемыми элементами знака. Правовая охрана предоставлена в отношении, в том числе, товаров и услуг 25 и 35 классов МКТУ.



Противопоставленный товарный знак «» (2) является комбинированным и состоит из словесных элементов «ELENA FURS», выполненных стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, а также из помещенных выше букв «EF», наложенных друг на друга. Указанная композиция помещена на черном фоне. Правовая охрана предоставлена в отношении, в том числе, товаров и услуг 25 и 35 классов МКТУ.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Товары 25 класса МКТУ «одежда» заявленного обозначения представляют собой родовую позицию по отношению к товарам 25 класса МКТУ «воротники для одежды; воротники съемные; жилеты; манто; меха [одежда]; муфты [одежда]; накидки меховые; одежда верхняя; одежда готовая; одежда кожаная; одежда; пальто; пелерины; шубы» противопоставленных знаков (1-2), что свидетельствует об их однородности. Товары 25 класса МКТУ «уборы головные» заявленного обозначения и знаков (1-2) совпадают. Товары «обувь» 25 класса МКТУ заявленного обозначения являются однородными вышеприведенным товарам 25 класса МКТУ противопоставленных регистраций (1-2), поскольку они могут иметь сходные условия реализации, могут быть сопутствующими товарами. Так, в настоящее время распространена практика, когда одна компания осуществляет производство одежды, обуви, головных уборов, аксессуаров под одной маркой и совместно реализует их в розничной сети.

Услуги 35 класса МКТУ «реклама» заявленного обозначения и противопоставленных знаков (1-2) идентичны. Предоставление правовой охраны заявленному обозначению испрашивается в отношении менеджерских (например, «менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса») и услуг конторских («офисная служба»). Противопоставленные товарные знаки также зарегистрированы в отношении услуг 35 класса МКТУ, относящихся к консультативным и

менеджерским услугам в сфере бизнеса (например, «консультации по организации бизнеса; консультации по управлению бизнесом» и др.), секретарским услугам (например, «запись сообщений» и др.). Сравнимые услуги являются однородными в силу того, что могут быть оказаны одни лицом, быть взаимодополняемыми.

Заявителем однородность товаров и услуг 25 и 35 классов МКТУ не оспаривается.

В отношении сходства заявленного обозначения и противопоставленных знаков (1-2) коллегией было установлено следующее.

Как заявленное обозначение, так и противопоставленные ему товарные знаки (1-2) представляют собой комбинированные обозначения. В случае восприятия обозначений, состоящих из словесных и изобразительных элементов, внимание потребителя в первую очередь концентрируется на словесных элементах, по которым происходит запоминание знака, в то время как восприятие изобразительных элементов вторично. Таким образом, при анализе сходства знаков оценивается, в первую очередь, сходство их словесных элементов, при этом наибольшее значение имеют охраняемые «сильные» элементы знаков. Элементами, несущими основную индивидуализирующую нагрузку в заявленном обозначении, являются словесные элементы «Arina Furs Арина Фурс», а в противопоставленных знаках – словесные элементы «ELENA FURS». Коллегия установила, что сравниваемые обозначения имеют сходное строение, а именно, первая часть указанных словосочетаний представляет собой женское имя– Арина и Елена, вторая часть – это элемент «Furs / Фурс / FURS», который может восприниматься двояко.

Фонетическое сходство словесных элементов сопоставляемых обозначений обусловлено вхождением в их состав тождественного словесного элемента «Фурс / FURS».

Семантическое сходство сопоставляемых словесных элементов «Arina Furs Арина Фурс» и «ELENA FURS» установлено в связи с совпадением слова «FURS», имеющего самостоятельное смысловое значение (в переводе с английского на русский язык означает «мех» и т.д., как было приведено выше). Вместе с тем, указанный элемент «Furs / Фурс / FURS», следующий за именем, может восприниматься в качестве фамилии, тем более, что в заявленном обозначении это слово выполнено с заглавной буквы, что характерно для имен собственных. Кроме того, как указывалось выше, слово «Фурс» является фамилией, в связи с чем его транслитерация буквами латинского алфавита «Furs» также может быть воспринята как фамилия.

Довод заявителя о том, что обозначения «Arina Furs» и «ELENA FURS» в переводе с английского языка означают «меха Арины» и «меха Елены» признан необедительным в силу того, что для английского языка характерна иная грамматическая конструкция (Arina's furs или furs of Arina и, соответственно, Elena's furs / furs of Elena).

Таким образом, наиболее вероятным является восприятие заявленного обозначения и противопоставленных знаков (1-2) как обозначений, состоящих из идентичной фамилии («Фурс», «Furs»), а также из женских имен «Arina» и «Elena». Следует согласиться с заявителем в том, что Елена и Арина – это различные женские имена, однако, их дополнение к одной и той же фамилии может дезориентировать потребителя, в связи с чем у него может создаться неверное представление о едином источнике происхождения товаров и услуг.

При рассмотрении настоящего возражения коллегия приняла во внимание информацию о том, что меховая фабрика «ELENA FURS» - крупное отечественное предприятие, которое специализируется на изготовлении и реализации шуб и прочих изделий из натурального меха. «ELENA FURS» - один из лидеров по пошиву меховых изделий в Европе и Российской Федерации. За время работы компании на рынке ее специалистами было пошито и реализовано более миллиона единиц продукции. На сегодняшний день открыты магазины по реализации меховых изделий в Москве, Санкт-Петербурге, Архангельске, Казани, Екатеринбурге, Мурманске, Нижневартковске, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Сургуте, Уфе, Южно-Сахалинске, Иркутске. Продукция под обозначением «ELENA FURS» дважды (в 2015 и 2016 годах) признавалась товаром года в Российской Федерации. Меховая фабрика «ELENA FURS» начала свою деятельность в 1991 году, что подтверждается сведениями из сети Интернет (<http://elenafurs.ru>).

Длительность существования данной компании на рынке, большой охват территории распространения ее продукции и услуг, а также большой объем выпускаемой продукции и оказываемых услуг под обозначением «ELENA FURS», обуславливают известность правообладателя противопоставленных товарных знаков (1-2) в связи с выпускаемой им продукцией и оказываемыми услугами на территории Российской Федерации.

Чем больше известность и репутация ранее зарегистрированных товарных знаков, тем больше вероятность того, что использование сходных обозначений для индивидуализации однородных товаров вызовет смешение в гражданском обороте.

Следует отметить, что в соответствии со статьей 10-bis Конвенции по охране промышленной собственности (Париж, 20 марта 1883 г.) подлежат запрету все действия, способные каким бы то ни было способом вызвать смешение в отношении предприятия, продуктов или промышленной или торговой деятельности конкурента.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия приходит к выводу о том, что заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса и, следовательно, соответствующий вывод Роспатента следует признать правомерным.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 02.08.2018, оставить в силе решение Роспатента от 25.05.2018.