

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью 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, поступившее 11.04.2017, поданное Ареховым Дмитрием Расимовичем, Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака (далее – решение Роспатента) по заявке № 2015709474, при этом установлено следующее.

Предоставление правовой охраны обозначению по заявке № 2015709474, поданной 02.04.2015, испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 16, 20, 21, услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение . Словесный элемент «CERAMIC PICTURE» выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита в две строки.

Роспатентом 12.12.2016 было принято решение о государственной регистрации товарного знака с исключением из правовой охраны словесного элемента «CERAMIC PICTURE» в отношении части товаров 16, 20, 21 и всех услуг 35 классов МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено следующее:

- словесный элемент «CERAMIC PICTURE» заявленного обозначения в силу своего семантического значения («CERAMIC», «PICTURE» - в переводе с английского языка на русский язык означают: «CERAMIC» - «керамический, сделанный из керамики, изделия и материалы из глин или их смесей с различными неорганическими соединениями, закрепленные специальным обжигом», «PICTURE»

- картина, картина художника, рисунок, портрет. См. словари <http://slovari.yandex.ru/>; <http://www.multitrans.ru/> и др.) является неохраняемым элементом на основании пункта 1 (3) статьи 1483 Кодекса в отношении части товаров 16 класса МКТУ («бумага, картон и изделия из них, не относящиеся к другим классам; печатная продукция; фотоснимки; писчебумажные товары; клейкие вещества для канцелярских и бытовых целей; принадлежности для художников; кисти; учебные материалы и наглядные пособия (за исключением аппаратуры); пластмассовые материалы для упаковки (не относящиеся к другим классам); шрифты; клише типографские»), 20 класса МКТУ («обрамления для картин; изделия, не относящиеся к другим классам, из дерева, пробки, камыша, тростника, ивы, рога, кости, слоновой кости, китового уса, панциря черепах, раковин, янтаря, перламутра, морской пенки, из заменителей этих материалов или из пластмасс»), 21 класса МКТУ («изделия из фарфора и фаянса, не относящиеся к другим классам») и всех услуг 35 классов МКТУ («реклама; менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; офисная служба; продвижение товаров для третьих лиц; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; услуги по оптовой, розничной продаже товаров»), поскольку не обладают различительной способностью, указывают на свойства, состав, назначение товаров / услуг;

- в отношении товаров 16 класса МКТУ «материалы для переплетных работ; пишущие машины и конторские принадлежности (за исключением мебели)», товаров 20 класса МКТУ «мебель, зеркала», товаров 21 класса МКТУ «домашняя или кухонная утварь и посуда; расчески и губки; щетки (за исключением кистей; материалы для щеточных изделий; приспособления для чистки и уборки; мочалки металлические; необработанное или частично обработанное стекло (за исключением строительного стекла); изделия из стекла, не относящиеся к другим классам)» словесный элемент «CERAMIC PICTURE» заявленного обозначения способен ввести потребителя в заблуждение относительно их характеристик (свойств, состава, вида, назначения товаров);

- представленные заявителем документы не подтверждают приобретение заявленным обозначением различительной способности (часть документов не

содержат дат, подтверждающих длительность и интенсивность использования заявленного обозначения, часть материалов не содержат заявленное обозначение и т.д.).

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 11.04.2017, заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента о государственной регистрации товарного знака.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- в словаре русского языка С.И. Ожегова приводится несколько значений слова «картина»: 1. произведение живописи. Картины русских художников. Развесить картины. 2. то же, что фильм (во 2 знач.) (разг.). 3. изображение чего-н. в художественном произведении. Картина быта. 4. то, что можно видеть, обозревать или представлять себе в конкретных образах. Картины детства. 5. Вид, состояние, положение чего-н. (книжн.) и т.д.
- «произведение живописи» означает: произведение - создание, продукт труда, творчества; живопись - изобразительное искусство - создание художественных образов красками на чём-то или где-то (а не из глины или их смесей с различными неорганическими соединениями, с закреплением посредством специального обжига);
- художественные образы могут быть нанесены красками на различные материалы, и предметы из них;
- картины не становятся холстяными, деревянными, бумажными и т.д., названными в честь материала или предмета, на который они, эти картины нанесены;
- можно сказать - картина на холсте; картина на дереве; картина на керамике; картина на стене, поскольку речь идёт об изображении (на холсте; на бумаге; на керамике и т.д.);
- холст, бумагу, дерево, керамику и т.д. без изображения картиной назвать нельзя;
- когда говорят о картине, то под этим понятием подразумевают некий образ, изображение, причём этот образ или изображение можно хранить не только нанесённым на какой-либо материал, но и в памяти или иметь в воображении, т.е. картина не материальна;

- прилагательное «керамическая», обозначающее сделанное из керамики, не является характеристикой для картины, не может являться указанием на свойства и состав картины;
- на товары могут указывать слова - когда конкретно говорят о нанесённом на какой-либо материал изображении - «картина на керамике», «картина на холсте», «картина на бумаге», просто «картина» и т.п.;
- прийти к выводу о том, что словесный элемент «CERAMIC PICTURE» заявленного обозначения указывает на свойства, состав и назначение товаров и услуг, либо способен ввести потребителя в заблуждение относительно их характеристик, в том числе свойств, состава, вида и назначения товаров, можно только посредством домысливания;
- словесный элемент «CERAMIC PICTURE» заявленного обозначения, переводимый как «КЕРАМИЧЕСКАЯ КАРТИНА», не является указанием на свойства, состав и назначение товаров и услуг. Также и в отношении другой части заявленных товаров (20, 21 классов) регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака не способна ввести потребителя в заблуждение относительно их характеристик.

На основании изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение с включением словесного элемента «CERAMIC PICTURE» в качестве охраняемого в отношении всех заявленных товаров 16, 20, 21 и услуг 35 классов МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, поступившего 11.04.2017, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (02.04.2015) поступления заявки № 2015709474 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый 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 №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 (3) 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 и способ их производства или сбыта.

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

Положения настоящего пункта не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Согласно пункту 2.3. (2.3.2.3) Правил к таким обозначениям относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указания свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер); указания материала или состава сырья; указание веса, объема, цены товаров; даты производства товаров; данные по истории создания производства; видовые наименования предприятий; адреса изготовителей товаров и посреднических фирм; обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения. Положения настоящего пункта не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

В соответствии с пунктом 3 (1) статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

В соответствии с пунктом 2.5.1 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака обозначение



является комбинированным, словесный элемент «CERAMIC PICTURE» выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита в две строки. Слева от словесного элемента «CERAMIC PICTURE» выполнен изобразительный элемент в виде квадрата. Регистрация заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 16, 20, 21, услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне.

Следует отметить, что одно и то же обозначение может в отношении одних товаров/услуг быть признано описательным, в отношении других – ложным, в отношении третьих – фантазийным.

Словесный элемент «CERAMIC PICTURE» заявленного обозначения состоит из следующих общеупотребимых слов английского языка:

«CERAMIC» - керамический, керамика, керамические изделия; «PICTURE» - картина, рисунок, фотография, изображение, снимок, портрет, картина художника. См. электронный словарь: <http://www.multitran.ru>.

Семантика словесного элемента «CERAMIC PICTURE» заявленного обозначения для потребителя очевидна ввиду заложенного в него смысла: рисунок из керамики, картина из керамики, керамическое изображение и т.д. Иных семантических ассоциаций словесный элемент «CERAMIC PICTURE» заявленного обозначения не вызывает.



Заявленное в качестве товарного знака обозначение – это средство индивидуализации заявленных товаров и услуг юридических лиц или индивидуальных предпринимателей (статья 1477 Кодекса). Применительно к заявленному перечню товаров 21 класса МКТУ «изделия из фарфора и фаянса, не относящиеся к другим классам» коллегия отмечает следующее. Согласно электронному словарю <http://dic.academic.ru/>: «фарфор» - изделия тонкой керамики, спекшиеся, непроницаемые для воды и газа; «фаянс» - плотные мелкопористые (обычно белые) изделия тонкой керамики, покрытые глазурью.

Следовательно, словесный элемент «CERAMIC PICTURE» заявленного обозначения без домысливания прямо, а не через ассоциации, в силу своего

смыслового значения способен восприниматься потребителем как описательная характеристика, указывающая на свойства и состав товаров 21 класса МКТУ «изделия из фарфора и фаянса, не относящиеся к другим классам», назначение товара 20 класса МКТУ «обрамления для картин» и назначение сопутствующих им услуг 35 класса МКТУ «продвижение товаров [для третьих лиц]; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; услуги по оптовой, розничной продаже товаров», что не соответствует требованиям пункта 1 (3) статьи 1483 Кодекса.

Законодательством предусмотрена возможность регистрации в качестве товарных знаков подобных обозначений при условии, если заявителем представлены материалы, подтверждающие, что заявленное обозначение приобрело различительную способность в отношении заявленных товаров/услуг в результате его использования и ассоциируется у потребителя со средством индивидуализации товаров заявителя, а не с описательной характеристикой товаров. Вместе с тем, следует согласиться с доводами экспертизы, что представленные на стадии экспертизы дополнительные материалы не свидетельствуют о приобретении различительной способности заявленным обозначением в отношении испрашиваемых товаров и услуг. Так, часть документов нельзя соотнести с конкретными датами, часть материалов содержат другое обозначение (не в том виде как заявлено) и т.д. При подаче возражения иных документов, иллюстрирующих приобретенную различительную способность заявленным обозначением, представлено не было.

В отношении товаров 16 класса МКТУ «бумага, картон и изделия из них, не относящиеся к другим классам; печатная продукция; фотоснимки; писчебумажные товары; клейкие вещества для канцелярских и бытовых целей; принадлежности для художников; кисти; учебные материалы и наглядные пособия (за исключением аппаратуры); пластмассовые материалы для упаковки (не относящиеся к другим классам); шрифты; клише типографские», другой части товаров 20 класса МКТУ «изделия, не относящиеся к другим классам, из дерева, пробки, камыша, тростника, ивы, рога, кости, слоновой кости, китового уса, панциря черепах, раковин, янтаря, перламутра, морской пенки, из заменителей этих материалов или из пластмасс»,

другой части услуг 35 класса МКТУ никаких прямых ассоциаций с описательными характеристиками, в том числе свойствами, либо составом словесный элемент «CERAMIC PICTURE» заявленного обозначения не вызывает. В связи с этим, у коллегии нет оснований считать, что в отношении указанных товаров и услуг словесный элемент «CERAMIC PICTURE» заявленного обозначения подпадает под положения пункта 1 (3) статьи 1483 Кодекса.

Заявленное обозначение предназначено также для индивидуализации товаров 16 класса МКТУ «материалы для переплетных работ; пишущие машины и конторские принадлежности (за исключением мебели)», товаров 20 класса МКТУ «мебель, зеркала», товаров 21 класса МКТУ «домашняя или кухонная утварь и посуда; расчески и губки; щетки (за исключением кистей); материалы для щеточных изделий; приспособления для чистки и уборки; мочалки металлические; необработанное или частично обработанное стекло (за исключением строительного стекла); изделия из стекла, не относящиеся к другим классам». В отношении указанных товаров никаких ложных ассоциаций словесный элемент «CERAMIC PICTURE» заявленного обозначения не вызывает. В отношении указанных товаров потребитель скорее воспримет заявленное обозначение в качестве оригинального фантазийного обозначения. Следовательно, заявленное обозначение не противоречит требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 11.04.2017, изменить решение Роспатента от 12.12.2016 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2015709474 с исключением из правовой охраны словесного элемента «CERAMIC PICTURE» в отношении товаров 20 класса МКТУ «обрамления для картин», 21 класса МКТУ «изделия из фарфора и фаянса, не относящиеся к другим классам», услуг 35 класса МКТУ «продвижение товаров [для третьих лиц]; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; услуги по оптовой, розничной продаже товаров».