

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 26.10.2011. Данное возражение подано ООО «Торговая компания «Артекс», Россия (далее – заявитель), на решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2011731360, при этом установлено следующее.

Заявка № 2011731360 на регистрацию словесного товарного знака «АРТЕКС» была подана на имя заявителя 23.09.2011 в отношении товаров и услуг 12, 35 и 37 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 13.02.2013 было принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2011731360 в отношении услуг 37 класса МКТУ, в отношении заявленных товаров и услуг 12 и 35 классов МКТУ заявленному обозначению было отказано в государственной регистрации в связи с его несоответствием требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса (далее – решение Роспатента).

Решение Роспатента основано на заключении по результатам экспертизы, мотивированном тем, что заявленное обозначение в отношении однородных товаров и услуг 12 и 35 классов МКТУ сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными (или заявленными на регистрацию) на имя других лиц обозначениями:

- «АРТЕК», заявка № 2011725589, приоритет от 08.08.2011, ООО «Стандарт», товары 12 класса МКТУ [1];

- «АРТЕС», свидетельство № 306745, приоритет от 15.04.2004, ООО «АРтек РУС», услуги 35 класса МКТУ [2];

- «АРТЭК», свидетельство № 280527, приоритет от 05.11.2002, ООО «АРТЭК», услуги 35 класса МКТУ [3].

В заключении экспертизы приведен подробный сравнительный анализ сходства обозначений с учетом доводов заявителя.

В палату по патентным спорам 30.04.2012 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- сравнительный анализ обозначения «АРТЕКС» и знака «АРТЕС» показал их несходство и неоднородность товаров (07 класс МКТУ и 12 класс МКТУ, а услуги 35 класса МКТУ: в одном случае это маркетинговые и экономические исследования, в другом – продвижение и продажа автомобилей);

- обозначения «АРТЕКС» и «АРТЕК» также не сходны: по фонетическому (разные ударные буквы), графическому (стандартный и оригинальный шрифты) и семантическому (заявленное обозначение является фантазийным, а «АРТЕК» воспроизводит название международного детского центра – в прошлом – пионерского лагеря) критериям сходства;

- услуги 35 класса МКТУ, в отношении которых действует правовая охрана противопоставленного знака [3], неоднородны заявленным услугам 35 класса МКТУ;

- необходимо принять во внимание, что заявленное обозначение образовано сочетанием «АРТ» - от английского «art» (искусство) и «ЕКС» - от английского «excellent» (отлично, превосходно, великолепно);

- заявитель является официальным дилером на территории Российской Федерации автомобилей «Jaguar», «Land Rover», «Range Rover», и осуществляет деятельность в данной области с 1995 года;

- география деятельности компании включает в себя Брянскую обл., Тамбовскую обл., Воронежскую обл., Мурманскую обл., Калмыкия, Мордовия и т.д.

(приведено 36 территориальных единиц Российской Федерации) и Республика Беларусь;

- помимо продаж автомобилей и послепродажного обслуживания, заявитель занимается реализацией аксессуаров и запасных частей (далее приведены сведения о финансовых инвестициях в сферу рекламы и маркетинга, об участии в культурных и общественных мероприятиях, спонсорских программах и т.д.);

- заявитель являлся правообладателем комбинированного товарного знака со словесным элементом «АРТЕКС» (свидетельство № 194168), который прекратил действие из-за неуплаты соответствующей пошлины. При этом в период действия знака были произведены регистрации противопоставленных знаков.

Далее в возражении приводятся сведения о правообладателях противопоставленных обозначений [1-3].

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении заявленных товаров и услуг:

12 класс МКТУ – автомобили;

35 класс МКТУ – демонстрация товаров 12 класса; изучение общественного мнения; изучение рынка; информация и советы коммерческие потребителям; исследования в области маркетинга; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; представление товаров 12 класса на всех медиа средствах с целью розничной продажи; продвижение товаров 12 класса [для третьих лиц]; распространение образцов; распространение рекламных материалов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами 12 класса];

37 класс МКТУ – ремонт и техническое обслуживание автомобилей.

В подтверждения изложенных доводов к возражению приложены материалы (1), касающиеся заявленного обозначения и противопоставленных обозначений [1-3], а также хозяйственной деятельности заявителя.

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

С учетом даты приоритета (23.09.2011) заявки № 2011731360 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный 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 (далее — Правила).

В соответствии с требованиями 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, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной; 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.

Согласно пункту 14.4.2.2 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 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом

принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение «АРТЕКС» является словесным и выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров и услуг 12, 35 и 37 классов МКТУ.

Противопоставленное обозначение «АРТЕК» [1] является словесным и выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 12 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Противопоставленный знак «ARTEC» [2] является словесным и выполнен в оригинальной графической манере заглавными буквами латинского языка. Правовая охрана знаку предоставлена, в том числе в отношении товаров и услуг 07 и 35 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, в красном и белом цветовом сочетании.

Противопоставленный знак «АРТЭК» [3] является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена, в том числе в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного обозначения [1] показал следующее.

Сравниваемые обозначения имеют тождественные начальные части, что фонетически сближает знаки. Вместе с тем, коллегией палаты по патентным спорам было принято во внимание, что основное различие сравниваемых обозначений «АРТЕКС» и «АРТЕК» достигается по семантическому критерию сходства. Заявленное обозначение «АРТЕКС» отсутствует в словарно-справочных источниках, однако следует обратить внимание, что оно представляет собой часть фирменного наименования заявителя, длительное время присутствующего на автомобильном рынке. В этой связи в сознании потребителя при восприятии знака возникает ассоциативная связь с дилером известных автомобилей (см. материалы

(1)). Противопоставленное обозначение [1] воспроизводит название «Арте́к» — международный детский центр в Крыму, Украина. В прошлом – самый знаменитый пионерский лагерь СССР и визитная карточка Пионерской организации страны. Лагерь получил своё название по месту расположения — в урочище Артек на берегу одноимённой реки (первоначальное название — «Лагерь в Артеке»). Данный факт обуславливает различие сопоставляемых обозначений по семантическому критерию сходства.

Графический фактор сходства в рассматриваемом случае носит второстепенный характер, поскольку использование стандартных шрифтов у всех исследуемых обозначений не привносит в восприятие обозначений ничего, что могло бы повлиять на сближение или различие знаков.

Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленное обозначение [1] не являются сходными в целом, поскольку имеют фонетические и семантические отличия. Поскольку сравниваемые обозначения не являются сходными, анализ однородности товаров не является необходимым.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных знаков [2, 3] показал следующее.

Анализ словарей основных европейских языков и русского языка показал, что лексических единиц «АРТЕКС», «АРТЭК» и «ARTEC» в естественных языках не существует, в связи с чем невозможно провести сопоставление по семантическому фактору сходства.

С точки зрения фонетики сравниваемые обозначения следует признать сходными в силу тождественности фонетического звучания начальных частей слов.

Вместе с тем, целесообразно указать, что смешение товарных знаков напрямую связано с областью деятельности, в которой они применяются, т.е. с однородностью товаров и услуг.

Так, товарный знак [2] зарегистрирован в отношении товаров 07 класса МКТУ, относящихся к различного вида машинам, деталям машин, механизмам (для крашения, заточки, резки, измельчения и т.д.), а также услуг 35 класса МКТУ,

относящихся к маркетингу, экономическим исследованиям и услугам в области общественных отношений. Правовая охрана товарному знаку [3] предоставлена в отношении услуг 35 класса МКТУ, относящихся к рекламе, менеджменту и административной деятельности в сфере бизнеса.

Заявитель же испрашивает предоставление правовой охраны заявленному обозначению в отношении товаров 12 класса МКТУ: «автомобили», и услуг 35 класса МКТУ: «демонстрация товаров 12 класса; изучение общественного мнения; изучение рынка; информация и советы коммерческие потребителям; исследования в области маркетинга; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; представление товаров 12 класса на всех медиа средствах с целью розничной продажи; продвижение товаров 12 класса [для третьих лиц]; распространение образцов; распространение рекламных материалов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами 12 класса]».

Сравнение услуг 35 класса МКТУ, приведенных в обоих перечнях, показало однородность противопоставленных услуг и следующих заявленных услуг: «демонстрация товаров 12 класса; изучение общественного мнения; изучение рынка; информация и советы коммерческие потребителям; исследования в области маркетинга; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; представление товаров 12 класса на всех медиа средствах с целью розничной продажи; распространение образцов; распространение рекламных материалов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети», поскольку они идентичны (например, изучение рынка, реклама) или соотносятся как «род-вид» (например, услуги в области общественных отношений – изучение общественного мнения), имеют одинаковое назначение (относятся к рекламе, менеджменту в сфере бизнеса), условия оказания и круг потребителей.

Остальные услуги 35 класса МКТУ и товары 12 класса МКТУ заявленного перечня не могут быть признаны однородными, поскольку представляют собой

отдельные виды товаров и услуг, имеют разные условия производства и оказания, различные назначения и круг потребителей.

Коллегией палаты по патентным спорам были приняты во внимание материалы (1), касающиеся длительного осуществления заявителем деятельности в области продвижения и реализации автомобилей.

Оценивая изложенные обстоятельства в совокупности, коллегия палаты по патентным спорам считает возможным предоставить правовую охрану товарному знаку по заявке № 2011731360 в отношении товаров 12 класса МКТУ и части услуг 35 класса МКТУ, а также услуг 37 класса МКТУ, в отношении которых было принято решение о государственной регистрации на стадии экспертизы заявленного обозначения.

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

удовлетворить возражение от 30.04.2013, изменить решение Роспатента от 13.02.2013 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2011731360 в отношении товаров 12 класса МКТУ: автомобили; услуг 35 класса МКТУ: оформление витрин; продвижение товаров 12 класса [для третьих лиц]; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами 12 класса]; услуг 37 класса МКТУ: ремонт и техническое обслуживание автомобилей.