

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 22.08.2011, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «ТОТАЛ М», Московская область (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2010703140, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2010703140 с приоритетом от 05.02.2010 было заявлено на государственную регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 20 класса МКТУ.

Согласно материалам заявки заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «ABSOLUT DOORS SYSTEM», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам было принято решение от 09.02.2011 об отказе в государственной регистрации товарного знака, мотивированное в заключении по результатам экспертизы несоответствием заявленного обозначения требованиям пунктов 1, 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что заявленное обозначение является неохраноспособным в отношении части товаров 20 класса МКТУ, поскольку не обладает различительной способностью и указывает на вид и назначение товаров, а в отношении другой части товаров 20 класса МКТУ оно

способно ввести потребителя в заблуждение относительно вида и назначения товаров.

В данном заключении отмечено, что обозначение «ABSOLUT DOORS SYSTEM», согласно сведениям из Интернета, в частности, Интернет-сайтов «<http://www.mebelny.ru>», «<http://www.alexandria-volga.ru>», «<http://www.kupe.dspdetal.ru>» и «<http://www.sunboat.ru>», является названием одной из наиболее часто применяемых технологий раздвижных систем, возникшей в Польше, представляет собой прочную и эстетичную конструкцию из алюминиевых профилей, применяемую для изготовления шкафов и встроенной мебели и используется различными лицами (производителями мебели и мебельной фурнитуры) в качестве видового наименования товара (соответствующих деталей для мебели), а словосочетание «DOORS SYSTEM», исходя из семантики составляющих его слов, имеет значение «система дверей» и, в силу этого, является неохраноспособным элементом.

Кроме того, в заключении по результатам экспертизы указано, что заявленное обозначение сходно до степени смешения в отношении однородных товаров 20 класса МКТУ с товарным знаком «АБСОЛЮТ» по свидетельству № 322716, зарегистрированным на имя другого лица и имеющим более ранний приоритет.

Вывод экспертизы о сходстве заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака основан на фонетическом и семантическом критериях сходства сравниваемых обозначений.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 22.08.2011, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 09.02.2011. Доводы возражения сводятся к следующему:

- 1) заявленное обозначение является наименованием алюминиевой системы раздвижных и распашных дверей и перегородок, используемой в мебели, различных бытовых конструкциях, предметах интерьера жилых и офисных помещений, межкомнатных дверях и перегородках, стеллажах, то есть данные товары по назначению, виду и материалу относятся к товарам 06 класса МКТУ «передвижные

металлические конструкции», ввиду чего данное обозначение не является описательным для заявленных товаров 20 класса МКТУ;

2) заявленное обозначение нецелесообразно признавать ложным или способным ввести потребителя в заблуждение, если оно является для соответствующих товаров неправдоподобным, когда потребитель не поверит ложным указаниям и ассоциативным представлениям;

3) заявленное обозначение не относится к категории понятий, вошедших во всеобщее употребление как обозначения товаров определенного вида, известных каждому рядовому потребителю, так как оно отсутствует в словарях и специальных справочниках;

4) заявленное обозначение приобрело различительную способность в результате его использования заявителем в отношении части товаров 20 класса МКТУ, указанных в заявке, представляющих собой мебель и ее части, мебельную, дверную и оконную фурнитуру;

5) заявленное обозначение является устойчивым словосочетанием и довольно широко употребляется разными юридическими лицами, специализирующимися на производстве и продвижении межкомнатных дверей, мебели, предметов интерьера и перегородок («<http://www.google.ru>»), и в результате рекламной политики этих фирм происходит экспликация в массовое сознание заявленного обозначения как наименования алюминиевой системы раздвижных и распашных дверей и перегородок;

6) заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак по свидетельству № 322716 не являются фонетически сходными, поскольку различаются количеством слов, слогов и составом звуков, они производят разное общее зрительное впечатление, обусловленное составом букв, алфавитом, шрифтовым исполнением и наличием в противопоставленном товарном знаке изобразительного элемента, а семантическое различие сравниваемых знаков определяется тем, что противопоставленный товарный знак ассоциируется с кухонной мебелью, поскольку он содержит изображение шкафной конструкции и включенное в него в качестве неохраняемого элемента слово «КУХНИ».

На основании изложенного заявителем выражена просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении части товаров 20 класса МКТУ, указанных в заявке, представляющих собой мебель и ее части, мебельную, дверную и оконную фурнитуру.

К возражению были приложены с целью подтверждения факта наличия у заявленного обозначения приобретенной различительной способности следующие материалы:

- каталоги, брошюры, рекламные проспекты и макеты рекламных публикаций [1];
- рекламно-сувенирная продукция (блокнот, визитки, наклейки, пакеты) [2];
- каталоги, копии дипломов и фотографий выставок, копии договоров заказа работ по изготовлению рекламной продукции и оформлению выставочной площади [3];
- образцы продукции [4].

Изучив материалы дела, коллегия Палаты по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (05.02.2010) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения 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 № 32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. № 4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с абзацем 1 и подпунктом 3 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 и способ их производства или сбыта.

В соответствии с пунктом 2.3.2.3 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, простые наименования товаров и указание свойств товаров.

В соответствии с абзацем 7 пункта 1 статьи 1483 Кодекса положения настоящего пункта не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

В соответствии с пунктом 2.3.2.4 Правил доказательства приобретения обозначением различительной способности представляются заявителем. К таким доказательствам, в частности, относятся сведения о длительности использования обозначения, об интенсивности его использования и т.д.

В соответствии с абзацем 1 и подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо 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. Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

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.

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 14.4.2.2 Правил 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 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 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 словесное обозначение «ABSOLUT DOORS SYSTEM», выполненное в одну строку стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Предоставление правовой охраны данному обозначению испрашивается в отношении товаров 20 класса МКТУ.

Обозначение «ABSOLUT DOORS SYSTEM» в переводе с английского языка означает «дверная система ABSOLUT», при этом слово «ABSOLUT» не является лексической единицей английского языка (см. Интернет-портал «<http://www.translate.ru>»).

Следует отметить, что заявленное обозначение грамматически и семантически не является единым словосочетанием, поскольку слово «ABSOLUT» является лексической единицей немецкого языка, а словосочетание «DOORS SYSTEM» состоит из слов английского языка (см. Интернет-портал «Яндекс: Словари / ABBYY Lingvo»).

Согласно сведениям из Интернета («<http://www.google.ru>», «<http://www.yandex.ru>»), в частности, Интернет-сайтов «<http://www.mebelny.ru>», «<http://www.alexandria-volga.ru>», «<http://www.kupe.dspdetal.ru>» и «<http://www.sunboat.ru>», словосочетания «система дверей» или «дверная система» широко используются разными производителями в качестве видового наименования товара – набора нижних и верхних направляющих, предназначенных для мебели, по которым должны двигаться двери, например, шкафов-купе. При этом обозначение «ABSOLUT DOORS SYSTEM» упоминается как название одной из технологий раздвижных систем, возникшей в Польше и применяемой для изготовления шкафов и встроенной мебели, и данное обозначение используется разными производителями мебели и мебельной фурнитуры как указание на вид соответствующих деталей для мебели.

Данные фактические обстоятельства обуславливают вывод о том, что заявленное обозначение характеризует приведенные в заявке товары 20 класса МКТУ «дверцы для мебели; фурнитура дверная неметаллическая; фурнитура мебельная неметаллическая», указывая на их вид и назначение, и, кроме того, ввиду интенсивного использования заявленного обозначения различными лицами (производителями товаров) оно не обладает различительной способностью, то есть не способно индивидуализировать соответствующие товары конкретного лица и, следовательно, выполнять функцию товарного знака.

Вместе с тем, исходя из вышеуказанного, в отношении остальной части товаров 20 класса МКТУ, приведенных в заявке, заявленное обозначение будет вводить потребителя в заблуждение относительно их вида и назначения.

Необходимо отметить, что доводы возражения о фантазийности заявленного обозначения для товаров 20 класса МКТУ ввиду того, что упомянутые конструкции изготавливаются только из алюминия, то есть относятся к товарам 06 класса МКТУ, и о допустимости такой неправдоподобной ложности для товарного знака являются некорректными, так как существуют соответствующие детали, изготовленные из неметаллических материалов, согласно сведениям из Интернета, например, указанных выше Интернет-сайтов, в том числе и представленные заявителем

образцы [4], являющиеся деревянными, а признаки ложности или способности ввести в заблуждение потребителя также препятствуют регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

Что касается довода возражения о том, что обозначение «ABSOLUT DOORS SYSTEM» как видовое наименование товаров не известно каждому рядовому потребителю, поскольку оно отсутствует в словарях и специальных справочниках, то следует отметить, что присутствие в сети Интернет вышеуказанных сведений позволяет прийти к выводу об осведомленности потребителей о возникшей в Польше технологии раздвижных систем, соответствующих товарам и о применяемом для них разными производителями наименовании, так как глобальная информационная сеть Интернет является одним из основных средств свободного распространения и получения потребителями различного рода информации.

Заявителем при этом не были представлены документы, которые опровергали бы эти сведения. Напротив, и самим заявителем в возражении было указано на то, что заявленное обозначение является устойчивым словосочетанием и довольно широко употребляется разными юридическими лицами, специализирующимися на производстве и продвижении межкомнатных дверей, мебели, предметов интерьера и перегородок, и что в результате рекламной политики этих фирм происходит экспликация в массовое сознание заявленного обозначения как наименования системы раздвижных и распашных дверей и перегородок.

Относительно документов [1 – 4], представленных заявителем с целью подтверждения факта наличия у заявленного обозначения приобретенной различительной способности в отношении части товаров 20 класса МКТУ, указанных в заявке, представляющих собой мебель и ее части, мебельную, дверную и оконную фурнитуру, следует отметить, что ни один из представленных им документов не содержит сведения о его деятельности как производителя конкретных товаров до даты подачи заявки.

Так, каталоги, брошюры, рекламные проспекты и макеты рекламных публикаций [1] и рекламно-сувенирная продукция [2] содержат только сведения о предлагаемом к продаже со склада заявителя широком ассортименте продукции,

предназначенной для производства мебели. При этом в них отсутствует информация, которая указывала бы на заявителя как на производителя этой продукции. Напротив, в рекламных проспектах отмечено, что заявитель является официальным представителем компаний «EGGER» и «KRONO».

Кроме того, материалы [1 – 2] не содержат никаких указаний на даты, которые относились бы к периоду, предшествующему дате подачи заявки.

Следует отметить, что условия охраноспособности заявленного на регистрацию обозначения исследуются именно на дату подачи заявки (дату приоритета знака).

Документы [3] свидетельствуют о том, что заявитель участвовал в выставках, однако они не содержат сведений о конкретных товарах, представленных на этих выставках, и о их производителе.

Образцы продукции [4] не имеют сведений об их производителе и дате изготовления.

Необходимо также отметить и то, что приведенные в материалах [1 – 4] изображения знаков не являются воспроизведением заявленного обозначения, то есть словосочетания «ABSOLUT DOORS SYSTEM». В этих знаках словесные элементы «ABSOLUT», «TOTAL» и «DOORS SYSTEM» графически обособлены друг от друга и не образуют словосочетания, для которого испрашивается предоставление правовой охраны по заявке № 2010703140.

Таким образом, коллегия Палаты по патентным спорам на дату рассмотрения возражения не располагала никакими документами, которые опровергали бы вышеприведенную информацию об использовании заявленного обозначения различными производителями, и доказательствами того, что заявленное обозначение в результате его длительного и интенсивного использования заявителем воспринималось потребителем на дату подачи заявки как обозначение, индивидуализирующее определенные товары конкретного (только одного) лица, а именно, заявителя. Указанное обуславливает вывод об отсутствии у заявленного обозначения приобретенной различительной способности.

Исходя из изложенного, коллегия Палаты по патентным спорам не имеет оснований для опровержения вывода экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса.

Отказ в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака мотивирован в заключении по результатам экспертизы также его несоответствием требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, а именно, тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения в отношении однородных товаров 20 класса МКТУ с товарным знаком по свидетельству № 322716, зарегистрированным на имя другого лица и имеющим более ранний приоритет.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 322716 (с приоритетом от 24.10.2005) представляет собой комбинированное обозначение со словесным элементом «АБСОЛЮТ», выполненным оригинальным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Следует отметить, что слово «АБСОЛЮТ» в составе противопоставленного товарного знака занимает доминирующее положение, акцентируя на себе внимание, поскольку оно запоминается легче, чем изобразительный элемент, а слово «КУХНИ» является неохраняемым элементом.

Указанный товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 20 класса МКТУ.

Сопоставительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака показал, что в их состав входят фонетически тождественные и семантически сходные словесные элементы – «ABSOLUT» и «АБСОЛЮТ», в силу чего сравниваемые знаки ассоциируются друг с другом в целом.

Слово «ABSOLUT» в переводе с немецкого языка означает «абсолютный, полный, неограниченный; безусловный; абсолютно; совершенно, безусловно» (см. Интернет-портал «Яндекс: Словари / ABBYY Lingvo»).

Абсолют (от лат. «absolutus» – «безусловный, неограниченный») – понятие идеалистической философии, обозначающее духовное первоначало всего сущего, которое мыслится как нечто единое, всеобщее, безначальное и бесконечное и

противопоставляется всякому относительному и обусловленному бытию (см. Интернет-портал «Яндекс: Словари / Философская энциклопедия»).

Коллегия Палаты по патентным спорам при сравнительном анализе заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака исходила из того, что решающее значение при их восприятии в целом имеют фонетический и семантический критерии сходства сравниваемых обозначений, на основе которых установлено фонетическое и семантическое сходство этих знаков ввиду наличия в них вышеуказанных фонетически тождественных и семантически сходных слов.

При этом некоторые отличия сравниваемых знаков по графическому критерию сходства обозначений (исполнение слов буквами разных алфавитов, наличие иных слов – «DOORS SYSTEM» и «КУХНИ», различия в шрифтовом исполнении, наличие изобразительного элемента в составе противопоставленного товарного знака) имеют лишь второстепенное значение при сравнении этих знаков в целом. Следует отметить, что для констатации сходства обозначений наличие сходства по всем критериям (визуальный, звуковой, смысловой) не обязательно (подпункт (г) пункта 14.4.2.2 Правил).

Изложенное позволяет сделать вывод о том, что заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак, несмотря на их отдельные отличия, ассоциируются друг с другом в целом и, следовательно, являются сходными.

Все товары 20 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению, представляющие собой мебель и ее части, зеркала, обрамления для картин и изделия неметаллические, в том числе разную фурнитуру, и товары 20 класса МКТУ «мебель, зеркала, обрамления для картин и т.п.; 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», в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак, соотносятся как вид-род, то есть они являются однородными.

Указанное обуславливает вывод о сходстве заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по свидетельству № 322716 до степени смешения в отношении однородных товаров 20 класса МКТУ.

Таким образом, коллегия Палаты по патентным спорам не имеет оснований для опровержения вывода экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения от 22.08.2011, оставить в силе решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 09.02.2011.