

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения ☐ возражения

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 07.10.2013, поступившее 18.10.2013, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Центр», г. Ростов-на-Дону (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) от 19.08.2013 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2012706207, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2012706207 с приоритетом от 02.03.2012 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении услуг 43 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ).

Согласно материалам заявки на регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, включающее изображение заглавной буквы «А», выполненной красным цветом с подчеркиванием, под которой одно под другим размещены слова «ACCOPTI» и «FIRST», выполненные белыми буквами русского и латинского алфавитов соответственно. Вся композиция размещена на фоне квадрата черного цвета, окаймленного красной полосой, над правым верхним углом квадрата расположено стилизованное изображение белого поварского колпака.

Роспатентом принято решение от 19.08.2013 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2012706207 в отношении всех заявленных услуг. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам

экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении заявленного перечня товаров на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса. При этом словесный элемент «FIRST» в заявленном обозначении признан неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку носит хвалебный характер.

Заключение обосновывается тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения:

- с товарным знаком по свидетельству № 177642 с приоритетом от 22.01.1999, принадлежащим ООО «Компания ИНТЕГРАЛ», Амурская область, зарегистрированным в отношении услуг 42 класса МКТУ, признанных однородными заявленным услугам 43 класса МКТУ;

- с товарным знаком по свидетельству № 365589 с приоритетом от 11.12.2006, принадлежащим ООО «Компания «Стикс», г. Новосибирск, зарегистрированным в отношении однородных услуг 43 класса МКТУ.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 18.10.2013, заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента от 19.08.2013.

Возражение содержит следующие доводы:

- текст оспариваемого решения от 19.08.2013 дублирует текст уведомления о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства от 12.04.2013 без учета доводов, представленных заявителем 03.07.2013;

- заявителем проведен поиск в базе данных Роспатента, в результате которого выявлены 219 товарных знаков, включающих словесный элемент «АССОРТИ» (свидетельства №№ 398441, 195703, 137599, 134424, 185958, 199767, 199063, 193432, 175781, 175202, 437178, 312618, 180825, 149122, 149121, 485143, 485039, 485037, 330307, 191809, 485038, 475670, 383155, 346398, 177424 и др.);

- словесный элемент «АССОРТИ» означает «специально подобранная смесь чего-либо, набор, например, конфеты, фрукты, рыба и т.д.» (Словарь иностранных слов, Издательство «Русский язык», 1989 г., стр. 59; Советский энциклопедический

словарь, Москва, «Советская энциклопедия», 1988 г., стр. 84), то есть множество чего-либо;

- словесный элемент «АССОРТИ» в одних товарных знаках используется как охраняемый элемент, в других – как не охраняемый элемент, причем в придании этому словесному элементу статуса «охраняемый» или «не охраняемый» не усматривается какой-либо логики;

- словесный элемент «АССОРТИ» без графической обработки можно отнести к любому виду деятельности с 01 по 45 классы МКТУ;

- товарный знак «АССОРТИ» по свидетельству № 365589 не обладает никакой различительной способностью, что дает основание полагать, что он был зарегистрирован в нарушение пункта 1 статьи 1483 Кодекса;

- правообладатель товарного знака по свидетельству № 365589 – ООО «Компания Стикс» – является действующей компанией (www.nalog.ru) и по данным Интернет-ресурсов осуществляет следующие виды деятельности: офисная техника и оборудование; туристические агентства; науки естественные и технические (исследования и разработки); страховые агенты; гидрометеорология, климатология, экология, (www.ehasom.ru/company/2767280), что дает основание полагать, что данная регистрация вводит потребителя в заблуждение;

- заявленное комбинированное обозначение по заявке № 2012706207 не вводит потребителя в заблуждение, вследствие того, что обладает сильной различительной способностью, благодаря изобразительным элементам, входящим в общую оригинальную композицию заявленного комбинированного обозначения;

- наличие многочисленных регистраций комбинированных товарных знаков, включающих словесный элемент «АССОРТИ», свидетельствует о том, что он является «слабым» элементом;

- при наличии многообразия зарегистрированных товарных знаков со словесным элементом «АССОРТИ», правообладатель товарного знака по свидетельству № 365589 фактически не обладает исключительным (в соответствии со статьей 1484 Кодекса) правом на товарный знак;

- товарный знак «АСАРТИ» по свидетельству № 177642 представляет собой словесное обозначение и не обладает никакой различительной способностью, а тем более в отношении товаров 30 класса МКТУ, что подтверждается наличием зарегистрированных товарных знаков в отношении товаров 30 класса МКТУ с указанием в качестве неохраняемого элемента товарных знаков слова «АССОРТИ» (свидетельства №№ 330307, 383155, 485143, 134424, 137599, 485039, 485037 и др.);

- товарный знак по свидетельству № 177642 был зарегистрирован в нарушение статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименования мест происхождения товаров»;

- правообладатель товарного знака по свидетельству № 177642 ООО «Компания ИНТЕГРАЛ» является действующей компаний (www.nalog.ru) и по данным Интернет-ресурсов осуществляет следующие виды деятельности: сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества, розничная торговля в неспециализированных магазинах, преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями; хранение и складирование прочих грузов ([www. K-agent.ru/?mod=obj&id=1831846](http://www.K-agent.ru/?mod=obj&id=1831846)), что дает основание полагать, что данная регистрация вводит потребителя в заблуждение;

- выводы, указанные в решении Роспатента от 19.08.2013, являются нелогичными и необоснованными, а также противоречащими российскому законодательству, так как используемое комбинированное обозначение, заявленное на государственную регистрацию в качестве товарного знака, обладает необходимой и достаточной различительной способностью, поэтому ни в коей мере не может вводить в заблуждение потребителей относительно производителя товаров и оказываемых услуг, так как использовалось, используется и будет использоваться исключительно только в том виде, в котором заявлено на государственную регистрацию в качестве товарного знака по заявке № 2012706207, и, безусловно, не является сходным до степени смешения с вышеперечисленными товарными знаками;

- заявленное комбинированное обозначение по заявке № 2012706207 обладает новизной идеи, новизной обозначения, различительной способностью, ассоциативностью, лаконичностью, эстетичностью, удобопроизносимостью, приспособляемостью;

- вышеперечисленные обстоятельства позволяют зарегистрировать комбинированное обозначение по заявке № 2012706207 в качестве товарного знака.

На основании вышеизложенного заявителем выражена просьба об отмене решения Роспатента от 19.08.2013 и о регистрации комбинированного обозначения по заявке № 2012706207 в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 43 класса МКТУ, перечисленных в заявке, с исключением из правовой охраны словесного элемента «FIRST».

Заявителем также направлена просьба, поступившая 18.10.2013, о внесении изменений в заявленное обозначение, а именно исключение из обозначения словесных элементов «ACCOPTI» и «FIRST».

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

С учетом даты (02.03.2012) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный № 4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 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.

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

Согласно подпункту 2.3.2.3 Правил к обозначениям, состоящим только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также время, место, способ производства или сбыт, относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер); указания материала или состава сырья; указания 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.

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 требованиями 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 основе совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты (а) – (в)) Правил.

Звуковое (фонетическое) сходство определяется на основании следующих признаков, в частности: 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, согласных; ударение (см. подпункт (а) пункта 14.4.2.2 Правил).

Графическое (визуальное) сходство определяется на основании следующих признаков, в частности: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание (см. подпункт (б) пункта 14.4.2.2 Правил).

Смысловое (семантическое) сходство определяется на основании следующих признаков, в частности, подобие заложенных в обозначениях понятий, идей, в частности, совпадение значений обозначений в разных языках (см. подпункт (в) пункта 14.4.2.2 Правил).

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) пункта 14.4.2.2 Правил, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (см. подпункт (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.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1500 Кодекса в период рассмотрения возражения палатой по патентным спорам заявитель может внести в документы заявки изменения, которые допускаются в соответствии с пунктами 2 и 3 статьи 1497 Кодекса, если такие изменения устраняют причины, послужившие единственным основанием для отказа в государственной регистрации товарного знака, и внесение таких изменений позволяет принять решение о государственной регистрации товарного знака.

Согласно пункту 2 статьи 1497 Кодекса, если в дополнительных материалах содержится перечень товаров, не указанных в заявке на дату ее подачи, или существенно изменяется заявленное обозначение товарного знака, такие дополнительные материалы не принимаются к рассмотрению. Они могут быть оформлены и поданы заявителем в качестве самостоятельной заявки.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, включающее изображение заглавной буквы «А», выполненной красным цветом с подчеркиванием, под которой одно под другим размещены слова «АССОРТИ» и «FIRST», выполненные буквами белого цвета русского и латинского алфавитов, соответственно. Вся композиция размещена на фоне квадрата черного цвета со скругленными углами, окаймленного красной полосой, над правым верхним углом квадрата расположено стилизованное изображение белого поварского колпака. Обозначение выполнено в красном, черном и белом цветовом сочетании.

В материалах заявки № 2012706207 содержится просьба заявителя, поступившая в период рассмотрения возражения палатой по патентным, о внесении изменений в заявленное обозначение, а именно: исключение словесных элементов «АССОРТИ» и «FIRST».

Коллегия палаты по патентным спорам считает, что такие изменения не могут быть внесены на основании положений пункта 2 статьи 1497 Кодекса, поскольку они существенно меняют заявленное обозначение по следующим причинам.

Указанные выше изменения затрагивают восприятие заявленного обозначения в целом, поскольку заявитель ходатайствует об исключении из обозначения всех словесных элементов.

При этом, как известно, словесные элементы выполняют в комбинированных обозначениях основную индивидуализирующую функцию. Особенно это касается словесного элемента «АССОРТИ», так как словесный элемент «FIRST» является неохраноспособным на основании положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

С учетом изложенных обстоятельств, запрашиваемые заявителем изменения не могут быть внесены, и объектом рассмотрения по возражению от 07.10.2013 является обозначение, заявленное в первоначальных материалах.

Анализ охраноспособности заявленного комбинированного обозначения показал следующее.

Словесный элемент заявленного обозначения состоит из двух слов: «АССОРТИ» и «FIRST», – которые являются лексическими единицами русского и английского языков.

Очевидно, указанные слова не образуют словосочетания, в связи с чем экспертиза проводится отдельно по каждому слову.

Учитывая семантику анализируемых словесных элементов, слово «FIRST» (означающее «первый, впервые») указывает на свойства заявленных услуг, носит хвалебный характер и, следовательно, является неохраноспособным на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, слово «АССОРТИ», являющееся семантически нейтральным по отношению к заявленным услугам, выполняет основную индивидуализирующую функцию заявленного обозначения.

Довод заявителя о том, что данный элемент является неохраняемым, неубедителен, поскольку он основан на примерах регистраций товарных знаков, предназначенных для индивидуализации товаров 30 класса МКТУ, для которых слово «АССОРТИ» действительно представляет собой описательную характеристику.

При экспертизе на тождество и сходство учитывается сходство именно охраноспособных элементов.

В связи с изложенным противопоставление рассматриваемому комбинированному обозначению, включающему в качестве доминирующего словесный элемент «АССОРТИ», словесных товарных знаков «АСАРТИ» и «АССОРТИ» по свидетельствам №№ 177642, 365589 является правомерным.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 177642 является словесным обозначением «АСАРТИ», выполненным буквами русского алфавита.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 365589 является словесным обозначением «АССОРТИ», выполненным буквами русского алфавита.

Правовая охрана товарного знака «АСАРТИ» по свидетельству № 177642 действует, в частности, в отношении услуг «рестораны», «кафе», «бары», «услуги по снабжению продовольственными товарами, готовыми блюдами», отнесенных согласно 7-ой редакции МКТУ к 42 классу.

Правовая охрана товарного знака «АССОРТИ» по свидетельству № 365589 действует, в частности, в отношении услуг «закусочные; кафе; кафетерии; рестораны; рестораны самообслуживания; столовые на производстве и в учебных заведениях; услуги баров; услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом» 43 класса МКТУ.

Сопоставление перечней заявки № 2012706207 и товарных знаков по свидетельствам №№ 177642, 365589 показало, что услуги, в отношении которых испрашивается регистрация заявленного обозначения, идентичны перечисленным выше услугам, в отношении которых действует правовая охрана противопоставленных товарных знаков, что свидетельствует об их однородности.

Анализ сходства заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по свидетельству № 177642 показал следующее.

Словесный элемент «АССОРТИ» заявленного обозначения и противопоставленный товарный знак «АСАРТИ» являются сходными по фонетическому критерию сходства словесных обозначений, ввиду совпадения при произношении всех звуков.

Вместе с тем слово «АСАРТИ» не имеет лексического значения, то есть является фантазийным.

Наличие смыслового значения у словесного элемента «АССОРТИ» и его отсутствие у слова «АСАРТИ» способствует признанию сравниваемых обозначений несходными, несмотря на их звуковое сходство.

Несходство заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по свидетельству № 177642 усиливается за счет использования яркой графики, в которой исполнено заявленное обозначение.

Таким образом, коллегия считает, что заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак по свидетельству № 177642 могут быть признаны несходными.

Вместе с тем анализ соответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал, что словесный элемент «АССОРТИ» заявленного обозначения является тождественным словесному товарному знаку «АССОРТИ» по свидетельству № 365589 по фонетическому и семантическому признакам сходства словесных обозначений, что обуславливает вывод о сходстве заявленного обозначения с указанным товарным знаком. Отличия в шрифтовом исполнении данных словесных элементов в данном случае не влияют на вывод о сходстве обозначений в целом, поскольку заявленное обозначение целиком содержит в своем составе противопоставленный товарный знак.

Сходство заявленного обозначения и словесного товарного знака «АССОРТИ» с учетом однородности услуг, приведенных в сравниваемых перечнях, приводит к выводу о сходстве до степени смешения обозначения по заявке № 201279000 и товарного знака по свидетельству № 365589 в отношении однородных услуг 43 класса МКТУ.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам установила, что заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, в связи с чем отсутствуют основания для отмены решения Роспатента от 19.08.2012.

Довод возражения о том, что заявленное обозначение не вводит потребителя в заблуждение, не относится к рассматриваемому спору. Заявленному обозначению отказано в регистрации на основании положений пункта 6 статьи 1483 Кодекса, а

именно, поскольку заявленное обозначение признано сходным до степени смешения с товарными знаками, зарегистрированными на имя иных лиц и имеющими более ранний приоритет. Вывод о возможности введения потребителя в заблуждение, а также соответствующая ссылка на положения пункта 3 статьи 1483 Кодекса в оспариваемом решении Роспатента отсутствуют.

В отношении изложенных заявителем доводов, касающихся правомерности предоставления правовой охраны противопоставленным товарным знакам, коллегия палаты по патентным спорам отмечает, что в рамках возражения на решение Роспатента от 19.08.2013 оценивается охраноспособность заявленного обозначения, а вопросы охраноспособности противопоставленных товарных знаков не являются предметом рассмотрения поступившего 18.10.2013 возражения.

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

отказать в удовлетворении возражения от 07.10.2013, оставить в силе решение Роспатента от 19.08.2013 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2012706207.