

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 16.08.2013, поданное компанией Джеклет Груп Инк., Сейшелы (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 04.07.2013 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011723170, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2011723170 было подано 20.07.2011 на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 43 класса МКТУ «услуги баров».

В качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «SHISHAS», выполненный оригинальным шрифтом строчными буквами латинского алфавита черного цвета на фоне бежевого прямоугольника со скругленными углами, под которым полукругом расположены словесные элементы «lounge bar», на правовую охрану которых заявитель не претендует. Слово «SHISHAS» украшено фигурными линиями белого цвета, стилизованными под струйки дыма.

Решение Роспатента от 04.07.2013 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011723170 принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что

заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в соответствии с положениями пунктов 1 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что в заявленном обозначении доминирующее положение занимают неохраемые элементы «SHISHAS» (англ. – кальян, табак для кальяна) и «lounge bar» (англ. – бар-салон), которые в целом могут быть восприняты потребителями в значении «бар-салон для курения кальяна»; «кальян-бар», и, таким образом, указывают на назначение услуг и видовое наименование предприятия.

Кроме того, выявлен сходный до степени смешения комбинированный товарный знак со словесным элементом «ШИША» по свидетельству №337120, ранее зарегистрированный на имя другого лица в отношении однородных услуг 43 класса МКТУ.

В возражении от 16.08.2013, поступившем в палату по патентным спорам, заявителем выражено несогласие с вышеуказанным решением Роспатента.

По мнению заявителя, нормы, предусмотренные пунктом 1 и пунктом 6 статьи 1483 Кодекса, являются взаимоисключающими, поскольку элемент, подпадающий под действие нормы, предусмотренной пунктом 1 статьи 1483 Кодекса, т.е. не обладающий различительной способностью, по определению не может являться предметом исключительных прав какого-либо лица, в связи с чем не может рассматриваться как подпадающий под действие пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Однако заявитель полагает, что обе нормы применены экспертизой ошибочно.

Соглашаясь с неохраноспособностью словесных элементов «lounge bar», заявитель считает словесный элемент «SHISHAS» фантазийным словом, не имеющим значения в каком-либо языке, в связи с чем он не может рассматриваться как подпадающий под действие пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Заявитель также не считает заявленное обозначение сходным до степени смешения с комбинированным товарным знаком по свидетельству №337120.

Возражение содержит сравнительный анализ заявленного обозначения с противопоставленным товарным знаком, на основании которого сделан вывод об отсутствии между ними фонетического, семантического и визуального сходства.

Так, охраноспособная часть заявленного обозначения состоит из двух слогов, которые произносятся как ШИ-ШАС, при этом ударение падает на второй слог. Словесная часть противопоставленного товарного знака состоит из двух слогов ШИ-ША, ударение падает на первый слог. В данном случае принципиально важную роль играет ударение, которое, помимо основной функции, дополнительно озвучивает букву «S» в слове «SHISHAS», делая его в значительной степени отличным по звучанию от слова «ШИША».

Каждое из сравниваемых обозначений создает уникальное общее зрительное впечатление, которое достигается благодаря тому, что заявленное обозначение выполнено в цвете с использованием оригинального шрифта латинского алфавита и графических элементов, в то время как противопоставленный товарный знак выполнен в градациях серого стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Ввиду фантазийной природы сравниваемых обозначений произвести анализ их сходства по семантическому признаку не представляется возможным.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 04.07.2013 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2011723170.

На заседании коллегии, состоявшемся 11.11.2013, заявитель дополнительно представил следующие материалы:

- письмо компании SRG Holding, SA – владельца и администратора доменных имен shishabars.com и shishabars.ru, с согласием на регистрацию в качестве товарного знака комбинированного обозначения по заявке №2011723170 на имя заявителя, который является его бенефициаром [1];

- информацию Центра регистрации доменов о доменах shishabars.com и shishabars.ru [2];

- информацию, размещенную на сайте <http://www.shishabars.com>, о кальянной Shishas Lounge Bar, кальян баре в Москве [3].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, коллегия палаты по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (20.07.2011) поступления заявки №2011723170 на регистрацию товарного знака, правовая база для оценки его охрانشпособности включает в себя 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, в частности, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение.

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

Согласно пункту (2.3.2.3) Правил к таким обозначениям относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер); указания материала или состава сырья.

В соответствии с требованиями пункта 6(2) 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.

Согласно пункту (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, 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) указанного пункта.

Согласно пункту (14.4.2.4) комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого 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.

Согласно пункту (14.4.3) Правил при установлении однородности товаров определяется 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 качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение , включающее словесный элемент «SHISHAS», выполненный оригинальным шрифтом строчными буквами латинского алфавита черного цвета на фоне бежевого прямоугольника со скругленными углами, под которым полукругом расположены словесные элементы «lounge bar», на правовую охрану которых

заявитель не претендует. Слово «SHISHAS» украшено фигурными линиями белого цвета, стилизованными под струйки дыма.

Слово «SHISHAS» является производным от слова shisha [ˈʃiːʃə] – с англ. табак для кальяна, обыкновенно ароматизированный, кальян (особенно в Египте) (см. Яндекс, Словари). По правилам английского языка с помощью окончания «s» образуется множественное число от слова shisha (shishas –кальяны).

В отношении соответствия заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

По мнению экспертизы, словесные обозначения, входящие в состав заявленного обозначения, могут быть восприняты потребителями в значении бар-салон для курения кальяна, кальян-бар.

Неохраноспособность словесных элементов «lounge bar» (салон-бар), указывающих на видовое наименование предприятия общественного питания, которое в последнее время получило широкое распространение как бар с приятной обстановкой, где подаются напитки и легкие закуски и которое обычно располагается в здании отеля или бизнес центра, не вызывает сомнений, и, поскольку эти элементы не занимают доминирующего положения в композиции заявленного обозначения, в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса они могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, что заявителем не оспаривается.

Что касается словесного элемента «SHISHAS» (кальяны, табак для кальяна), то в отношении услуг 43 класса МКТУ «услуги баров» его нельзя признать описательным, поскольку оно не указывает ни на видовое наименование предприятия общественного питания, ни на его назначение – обеспечение посетителей бара напитками и закусками, в силу чего довод экспертизы о несоответствии этого элемента требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса нельзя признать убедительным.

Кроме того, семантика данного слова не является широко известной российскому потребителю, что обуславливает вывод о восприятии данного

элемента в качестве фантазийного. В подтверждение этого следует отметить, что перевод слова кальян на английский язык будет как «hookah» (см. Большой русско-английский словарь, Москва, «Русский язык», 2000, с. 232).

Также необходимо отметить, что никаких источников информации, свидетельствующих о том, что на дату подачи заявки №2011723170 сформировалось новое видовое наименование предприятия общественного питания shishas кафе или shishas бар или shishas ресторан, используемое различными лицами, выявлено не было.

Напротив, из представленных заявителем документов [1-3] усматривается,



что комбинированное обозначение с 2007 года активно используется под контролем заявителя для индивидуализации сети баров «Shishas lounge bar» (бары расположены в Москве на ул. Поварская, д. 52/55, стр. 2 и ул. Новый Арбат, д. 36, стр. 3). С момента основания баров в них было проведено более 400 тематических вечеринок. Ежедневно бар посещает более ста человек, а в праздничные дни число посетителей возрастает до 300-700 человек. Реклама сети баров «Shishas lounge bar» размещена в сети Интернет во всех крупных социальных сетях (Facebook, Twitter, Вконтакте).

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011723170 также основано на наличии сходного до степени смешения товарного знака по свидетельству №337120, который ранее были зарегистрирован на имя иного лица в отношении однородных услуг 43 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак представляет собой комбинированное



обозначение, включающее словесный элемент «ШИША», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита белого цвета на фоне черного квадрата. В нижней части квадрата расположен изобразительный элемент в виде волнистой ленты переменной толщины серого цвета.

Доминирующее положение в противопоставленном товарном знаке занимает словесный элемент «ШИША».

В перечне заявленного обозначения и товарного знака по свидетельству №337120 приведены однородные услуги 43 класса МКТУ, относящиеся к услугам по обеспечению пищевыми продуктами (услуги баров, закусочных, кафе, ресторанов и т.д.). Вывод экспертизы об однородности услуг заявителем не оспаривался.

Анализ заявленного обозначения на тождество и сходство с противопоставленным товарным знаком по свидетельству №337120 показал следующее.

Согласно словарным источникам слово «SHISHAS» имеет значение – табак для кальяна или сам кальян (кальяны).

Слово «ШИША» не имеет значения в общей лексике русского языка, вместе с тем, данное слово является географическим наименованием, а именно: Шиша — река в России, протекает в Майкопском районе Адыгеи. Устье реки находится в 18 км по правому берегу реки Киши. Длина реки – 14 км, площадь её водосборного бассейна — 70 км² (см. сеть Интернет, <http://ru.wikipedia.org/>).

В силу изложенного, отсутствуют основания для вывода о семантическом сходстве сравниваемых словесных элементов.

В словесных элементах «SHISHAS» (шишес) и «ШИША» наблюдается различие в произношении конечной части. Кроме того, наличие в заявленном обозначении словесных элементов «lounge bar» ослабляет фонетическое сходство знаков в целом.

Вместе с тем, при сопоставлении заявленного обозначения  и  противопоставленного товарного знака очевидно, что основное различие знаков достигается за счет принципиально различного общего впечатления, формируемого знаками в целом. Зрительные отличия обусловлены различным

цветовым решением знаков, исполнением словесных элементов буквами различных алфавитов (латинского и русского) и различными видами шрифтов, сочетанием словесных элементов с различными изобразительными элементами.

Таким образом, различное зрительное восприятие сопоставляемых обозначений в совокупности с имеющимися смысловыми и звуковыми отличиями приводит к выводу об отсутствии ассоциирования обозначений в целом.

В силу обозначенного выше отсутствуют основания для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение от 16.08.2013, отменить решение Роспатента от 04.07.2013 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2011723170.