

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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, поступившее 16.07.2015 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее - Роспатент), на решение Роспатента от 09.04.2015 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2013721604, поданное ООО «Арт-стиль», Москва (далее - заявитель), при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2013721604 подано на регистрацию в качестве товарного знака 26.06.2013 в отношении товаров 21 класса МКТУ и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака



заявлено комбинированное обозначение, представляющее собой композицию из слова «MUZA» и размещенного справа от него изобразительного элемента в виде стилизованного изображения ангелочка. Слово выполнено заглавными буквами латинского алфавита, при этом буква «Z» имеет больший размер и иную окраску. Транслитерация слова буквами русского алфавита - МУЗА, перевода не имеет. Под буквами «MU» размещено словосочетание «glass collection», означающее в переводе с английского языка «стеклянная коллекция» и являющееся неохраняемым элементом.

Роспатентом 09.04.2015 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2013721604 для всех заявленных товаров и услуг. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому товарный знак не соответствует требованиям пунктов 1 (3), 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарными знаками «МУЗА» по свидетельству №235008 с

МУЗА

приоритетом от 30.01.2001 и « *MUSE* » по свидетельству №526922 с приоритетом от 26.03.2013, которые были зарегистрированы на имя ЗАО «Ассоциация делового сотрудничества ветеранов Афганистана «МИР», в том числе, в отношении товаров 21 и услуг 35 классов МКТУ, признанных однородными заявленным товарам и услугам.

Заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки признаны сходными в связи с полным фонетическим вхождением словесных элементов «МУЗА» в заявленное обозначение.

Также в заключении по результатам экспертизы отмечено, что словесный элемент «glass collection» (в переводе с английского языка означает «коллекция стекла», см. www.lingvo.ru) указывает на свойства и назначение заявленных товаров и услуг, в связи с чем является неохраняемым на основании пункта 1 (3) статьи 1483 Кодекса.

В возражении, поступившем 16.07.2015, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- в ответе на уведомление экспертизы о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства заявителем была доведена до сведения экспертизы информация о том, что им принято решение об исключении из заявленного перечня всех услуг 35 класса МКТУ;

- в этой связи вызывает недоумение причины, по которым указанная просьба была не удовлетворена, поскольку в решении Роспатента вывод о сходстве заявленного обозначения базировался на сравнении его с обоими противопоставленными товарными знаками и с учетом услуг 35 класса МКТУ;

- вместе с тем заявитель подтверждает свое решение об исключении из заявленного перечня всех услуг 35 класса МКТУ, и в дальнейшем анализ заявленного обозначения на сходство его до степени смешения будет проводить исключительно с товарным знаком по свидетельству №526922 без учета названных услуг в перечне этого товарного знака;

- композиционное решение заявленного обозначения, представляющего собой сочетание изобразительного и словесного элементов, их взаимное расположение относительно друг друга и графическое исполнение букв при написании охраняемого словесного элемента «MUZA», при котором буква «Z» занимает центральную, причем доминирующую, часть обозначения, выполнена в отличном от других букв золотом цвете и имеет размеры по высоте, значительно превышающие размеры этих букв, производит общее впечатление, отличное от такового при зрительном восприятии товарного знака по свидетельству №526922, состоящего из двух слов «МУЗА MUSE», расположенных друг под другом и не обладающих оригинальностью при написании;

- в целом знаки не обладают высокой степенью сходства, обуславливающей сходство знаков до степени их смешения, за счет различий в графическом написании словесных элементов, цветовой гаммы букв и обозначений в целом, наличия в заявленном обозначении изобразительного элемента, композиционно связанного со словесным элементом (ассоциативно воспринимающегося как продолжение словесного элемента), а также наличия в обозначении неохраняемого словосочетания «glass collection», воспринимаемого потребителем как указание на товары, относящиеся к 21 классу МКТУ;

- охраняемый словесный элемент «MUZA» в заявленном обозначении не имеет смыслового значения, в то время как словесным элементам в

противопоставленном товарном знаке присуща конкретная семантика (слова «МУЗА» и «MUSE» в русском языке и в переводе с английского имеют одно значение - «дочери бога Зевса; богини, являющиеся покровительницами искусств и наук»), в силу чего сравниваемые обозначения не могут быть признаны семантически сходными;

- кроме того, неохраняемый элемент «glass collection» участвует в формировании общего впечатления, производимого заявленным обозначением, привнося различия не только в отличающийся от противопоставленного товарного знака зрительный образ, но и в фонетику и семантику обозначения;

- на основании изложенного, заявитель полагает, что заявленное обозначение не является сходным до степени смешения с противопоставленным знаком, поскольку не ассоциируется с ним в целом;

- таким образом, отсутствие сходства до степени смешения заявленного обозначения и противопоставленного ему товарного знака по свидетельству №526922, даже при однородности товаров 21 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован этот товарный знак и испрашивается регистрация заявленного обозначения, исключает опасность смешения сравниваемых обозначений и, как следствие, возможность возникновения у потребителя представления об одном источнике происхождения товаров.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента и вынести решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2013721604 в отношении всех заявленных товаров 21 класса МКТУ с включением словесных элементов «glass collection» в состав товарного знака в качестве неохраняемых.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия находит доводы заявителя неубедительными.

С учетом даты приоритета (26.06.2013) заявки №2013721604 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает 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 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, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

Подпунктом 2.3.2.3 пункта 2.3 Правил установлено, что к обозначениям, характеризующим товары, 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.

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

При определении, занимает ли такое неохраняемое обозначение в товарном знаке доминирующее положение, принимается во внимание его смысловое и/или пространственное значение.

Если такое обозначение занимает доминирующее положение, то делается вывод о невозможности регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака (пункт 14.4.1 Правил).

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.

Комбинированные обозначения в соответствии с пунктом 14.4.2.4 Правил сравниваются с комбинированными обозначениями и 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 и 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2(а) Правил, а именно: 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; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений, вхождение одного обозначения в другое; ударение.

Графическое сходство словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2(б) Правил определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пунктах 14.4.2.2 (в) Правил:

- подобие заложенных в обозначениях понятий, идей; в частности, совпадение значения обозначений в разных языках;
- совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение;
- противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) указанного 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 принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное



обозначение, включающее прямоугольник черного цвета, в центральной части которого размещен словесный элемент «MUZA», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Все буквы слова, кроме буквы «Z», выполнены белым цветом, а буква «Z» - желтым цветом. При этом размер буквы «Z» значительно превышает размер остальных букв словесного элемента. Справа от буквы «A» размещено стилизованное изображение ангелочка, выполненное белым цветом. Под буквами «MU» словесного элемента на одной строке размещены словесные элементы «glass collection», выполненные стандартным мелким шрифтом буквами латинского алфавита белого цвета.

Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в черном, белом, желтом цветовом сочетании в отношении товаров 21 класса МКТУ, указанных в перечне заявки (перечень был скорректирован заявителем в ответе на уведомление экспертизы о результатах проверки заявленного обозначения требованиям законодательства, поступившем 22.01.2015).

Что касается словосочетания «glass collection», которое в переводе с английского языка означает «стеклянная коллекция», то оно не способно индивидуализировать продукцию заявителя, поскольку в соответствии с пунктом 1 (3) статьи 1483 Кодекса характеризует товары 21 класса МКТУ, и может быть включено в товарный знак только в качестве неохраняемого элемента. Включение словосочетания «glass collection» в товарный знак как неохраняемого элемента заявителем не оспаривается.

Решение Роспатента от 09.04.2015 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2013721604 по пункту 6 (2) статьи 1483 Кодекса основано на наличии сходных до степени смешения товарных знаков по свидетельствам №235008 и №526922 ранее зарегистрированных на имя иного лица в отношении однородных товаров и услуг 21, 35 классов МКТУ.

Поскольку заявитель скорректировал перечень товаров/услуг, в отношении которых испрашивается правовая охрана заявленного обозначения, путем исключения из перечня заявки №2013721604 услуг 35 класса МКТУ, коллегия не усматривает оснований для противопоставления заявленному обозначению по пункту 6 (2) статьи 1483 Кодекса товарного знака по свидетельству №235008, зарегистрированного, в том числе, в отношении услуг 35 класса МКТУ.

МУЗА

Товарный знак « ***MUSE*** » по свидетельству №526922 включает два словесных элемента, размещенных на двух строках друг под другом. Словесные элементы выполнены стандартным шрифтом с наклоном буквами русского и латинского алфавитов, соответственно. Товарный знак зарегистрирован, в том числе, в отношении товаров 21 класса МКТУ.

Что касается однородности товаров 21 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается государственная регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака, и товаров 21 класса МКТУ, для которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак, то коллегия отмечает, что они являются однородными, поскольку совпадают или относятся к общим родовым группам (домашняя или кухонная утварь и посуда; изделия из стекла, фарфора и фаянса, не относящиеся к другим классам и т.д.), имеют общий круг потребителей и реализуются в специализированных магазинах или отделах магазинов хозяйственного назначения, что заявителем не оспаривается.

Анализ заявленного обозначения и товарного знака по свидетельству №526922 на тождество и сходство показал следующее.



В заявленном комбинированном обозначении основную индивидуализирующую функцию выполняет именно слово «MUZA», которое доминирует в обозначении визуально (имеет более крупный размер, не только по сравнению с неохраняемыми словесными элементами «glass collection», но и по сравнению с изображением ангелочка), легко прочитывается и хорошо запоминается. Что касается прямоугольника черного цвета, то он является лишь фоном для остальных элементов комбинированного обозначения, а изобразительный элемент в виде ангелочка имеет незначительный размер, сопоставимый с размером одной буквы белого цвета словесного элемента, и размещен в конце слова. В силу отмеченных обстоятельств, по сравнению со словом «MUZA», указанные изобразительные элементы менее значимы с точки зрения индивидуализации товаров.

Необходимо отметить, что сходство наиболее значимых индивидуализирующих элементов приводит к ассоциированию знаков в целом и, следовательно, к выводу об их сходстве.

Словесные элементы сравниваемых знаков выполнены различными видами шрифтов, а также усматривается различие алфавитов в случае сравнения заявленного обозначения и слова «МУЗА» противопоставленного товарного знака. Кроме того, заявленное обозначение является комбинированным и представляет собой размещенную на фоне прямоугольника черного цвета композицию из словесных элементов и стилизованного изображения ангелочка, тогда как противопоставленный товарный знак является словесным. Таким образом, знаки производят различное общее зрительное впечатление.

Вместе с тем, анализ знаков по фонетическому критерию сходства словесных обозначений показал, что они обладают высокой степенью звукового сходства в силу полного фонетического вхождения словесного элемента «МУЗА» противопоставленного товарного знака в заявленное обозначение. Что касается второго словесного элемента «MUSE», присутствующего в товарном знаке по свидетельству №526922, то он является фонетически сходным со словесным элементом «MUSA» заявленного обозначения, поскольку в сопоставляемых словах совпадает большая часть звуков, расположенных в одинаковом порядке.

Относительно семантики сравниваемых словесных элементов коллегией установлено следующее.

Слова «МУЗА» и «MUSE» противопоставленного товарного знака являются лексическими единицами русского и английского языков, соответственно, и имеют одинаковое значение – 1. Одна из девяти богинь в греческой мифологии, покровительниц различных искусств и наук, вдохновлявших поэтов и ученых в их творчестве. 2. перен. Источник поэтического вдохновения, олицетворяемый в образе женщины, богини (см., например, <http://www.vseslova.ru>, <http://www.multitran.ru>).

Словесный элемент «MUZA» заявленного обозначения не выявлен в лексике наиболее распространенных иностранных языков, в связи с чем он может быть отнесен к категории фантазийных обозначений. Вместе с тем, ввиду

фонетического тождества этого слова со словом «МУЗА», смысл которого понятен рядовому российскому потребителю, оно воспринимается в качестве транслитерации слова «МУЗА» буквами латинского алфавита.

Приведенный выше анализ обуславливает вывод о том, что сопоставляемые словесные элементы «MUZA», «МУЗА», «MUSE» могут вызывать у потребителя сходные смысловые ассоциации, связанные с богиней в греческой мифологии или источником поэтического вдохновения.

Таким образом, несмотря на имеющиеся графические различия заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака, в силу фонетического и семантического сходства доминирующего словесного элемента заявленного обозначения «MUZA» и словесных элементов

МУЗА

противопоставленного товарного знака « *MUSE* », заявленное обозначение и товарный знак по свидетельству №526922 признаны коллегией сходными в целом.

Указанное приводит к выводу о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 16.07.2015, оставить в силе решение Роспатента от 09.04.2015.