

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 30.09.2013, поданное Сизовым Павлом Борисовичем, г. Екатеринбург (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011736068, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2011736068 с приоритетом от 02.11.2011 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 20 класса МКТУ.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, которое представляет собой овальную рамку с двойной окантовкой, в центральной части рамки расположен словесный элемент «ARtichoke», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Слева и справа от словесного элемента «ARtichoke» нарисованы точки с эффектом объема. В нижней части рамки размещены словесные элементы «Салон французского интерьера», выполненные оригинальным шрифтом буквами русского алфавита. Регистрация знака испрашивается в серо-бежевом с бронзовым отливом, темно-коричневом цветовом сочетании.

Роспатентом 17.06.2013 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия

решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в отношении всех товаров по причине его несоответствия требованиям пунктам 1, 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарными знаками «АРТИШОК» (свидетельства №301196 с приоритетом от 20.08.2004, №301191 с приоритетом от 01.07.2004), зарегистрированным в отношении товаров 20 класса МКТУ на имя Закрытого акционерного общества «Компания Действие», 129272, Москва, Рижская пл., 3.

Кроме того, в заключении указано, что входящие в состав заявленного обозначения словесные элементы «САЛОН ФРАНЦУЗСКОГО ИНТЕРЬЕРА» представляют собой видовое наименование предприятия, используются различными лицами в области деятельности заявителя (см. <http://shifo.ru>, <http://cote-deco.ru>, <http://gmstar.ru>, www.france-mebel.ru) в связи с чем не обладают различительной способностью.

В поступившем в палату по патентным спорам возражении от 30.09.2013 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- по мнению заявителя, заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №301196, №301191 фонетически, семантически и графически не сходны, за счет наличия графических элементов в заявленном обозначении, дополнительных словесных элементов («салон французского интерьера»), различного цветового сочетания;

- правовая охрана противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №301196, №301191 досрочно полностью прекращена решениями Роспатента о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в случае прекращения юридического лица — правообладателя от 05.02.2014, 17.02.2014, и, следовательно, препятствие для регистрации

заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 20 класса МКТУ устранено;

- словосочетание «САЛОН ФРАНЦУЗКОГО ИНТЕРЬЕРА» не является устойчивым выражением, вошедшим во всеобщее употребление, не является официальным понятием, применяемым для определения вида предприятий реализующих мебель, в связи с чем данное словосочетание является охраняемым элементом заявленного обозначения.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента по заявке №2011736068 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех товаров 20 класса.

Изучив материалы дела, палата по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, убедительными частично.

С учетом даты (02.11.2011) поступления заявки №2011736068 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 Минюстом России 25.03.2003 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее - Правила).

В соответствии с требованиями 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.

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

Согласно пункту 2.3.2.3 Правил к обозначениям, характеризующим товары, в том числе указывающим на их вид, качество, количество, свойство,

назначение, ценность, а также время, место, способ производства или сбыта 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.

Согласно пункта 14.4.1 Правил при определении, занимает ли 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.

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 установлено, что комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями, с теми видами обозначений, которые входят в состав 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.

Согласно пункту 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым

(семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2.Правил.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (а) Правил, а именно: наличие близких и совпадающих звуков, 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 пункте 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 принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение является комбинированным обозначением, которое представляет собой овальную рамку с двойной окантовкой, в центральной части рамки расположен словесный элемент «ARtichoke», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Слева и справа от словесного элемента «ARtichoke» нарисованы точки с эффектом объема. В нижней части рамки размещены словесные элементы «Салон французского интерьера», выполненные оригинальным шрифтом буквами русского алфавита. Регистрация знака испрашивается в серо-бежевом с бронзовым отливом, темно-коричневом цветовом сочетании в отношении товаров 20 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак **АРТИШОК** по свидетельству №301191 представляет собой словесное обозначение «АРТИШОК», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита [1]. Указанный знак зарегистрирован в отношении товаров 20 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак **АРТИШОК** по свидетельству №301196 представляет собой словесное обозначение «АРТИШОК», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита с оригинальным исполнением буквы «Ш» [2]. Указанный знак зарегистрирован в отношении товаров 20 класса МКТУ.

Анализ охраноспособности заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

При оценке сходства комбинированных обозначений определяется сходство как всего обозначения в целом, так и его составляющих элементов с учетом значимости положения, занимаемого сходным элементом в заявленном обозначении.

Как в заявленном обозначении, так и в противопоставленных знаках [1, 2], основным элементом является словесный элемент «Artichoke/АРТИШОК», так как он занимает центральное положение в заявленном обозначении, и является единственным элементом в противопоставленных знаках и именно на нем акцентируется внимание потребителей в первую очередь.

При сравнительном анализе заявленного обозначения с противопоставленными знаками [1, 2] установлено, что они содержат в своем составе фонетически и семантически тождественный словесный элемент «Artichoke/АРТИШОК». Изложенное свидетельствует об их сходстве в целом за счет сходства их доминирующих элементов.

Кроме того, необходимо отметить, что имеющиеся визуальные отличия, в частности наличие в заявленном обозначении изобразительного элемента в виде овальной рамки, а также особенности шрифтового исполнения словесных элементов, и, отсутствие изобразительных элементов в противопоставленных товарных знаках [1, 2] носят несущественный характер, поскольку на запоминание обозначений потребителями в рассматриваемом случае в первую очередь влияют словесные элементы. Графика носит вспомогательное значение.

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).

Анализ однородности товаров сравниваемых обозначений показал, что товары 20 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрацию заявленному обозначению, однородны товарам 20 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки [1, 2], поскольку относятся к одной родовой группе (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), имеют одно назначение, условия сбыта и круг потребителей.

Таким образом, приведенный в решение Роспатента от 17.06.2013 вывод о том, что сравниваемые обозначения являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров, является обоснованным.

Вместе с тем, в Государственный реестр товарных знаков, знаков обслуживания Российской Федерации 05.02.2014, 17.02.2014 были внесены

сведения о досрочном прекращении правовой охраны противопоставленных товарных знаков [1, 2] в отношении всех товаров 20 класса МКТУ. Следует отметить, что решения Роспатента о досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков в случае прекращения юридического лица - правообладателя вступили в силу на дату принятия возражения к рассмотрению (03.04.2014).

Данное обстоятельство позволяет сделать вывод о том, что товарные знаки [1, 2] не препятствует регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

Резюмируя вышеизложенное, следует указать, что заявленное обозначение соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса и, соответственно, основания для отказа в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011736068 в отношении товаров 20 класса МКТУ отсутствуют.

Анализ охраноспособности заявленного обозначения на соответствии требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

В состав заявленного обозначения входит словесный элемент «САЛОН ФРАНЦУЗСКОГО ИНТЕРЬЕРА». Словесное обозначение «САЛОН ФРАНЦУЗСКОГО ИНТЕРЬЕРА» не обладает различительной способностью, так как представляет собой видовое наименование предприятия и его характеристику. Данное обозначение часто используется различными производителями (см. <http://shifo.ru>, <http://cote-deco.ru>, <http://gmstar.ru>, www.france-mebel.ru, <http://yandex.ru/yandsearch?lr=213&clid=40316&text=%D1%81%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BD+%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8C%D0%B5%D1%80%D0%B0>) для маркировки однородных товаров 20 класса МКТУ. В связи с изложенным, обозначение «САЛОН ФРАНЦУЗСКОГО ИНТЕРЬЕРА» не способно индивидуализировать товары заявителя и является неохраняемым элементом на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса и пункта 2.3.2.3 Правил.

Учитывая, что данный словесный элемент не занимает доминирующего положения в заявленном обозначении, он может быть включен в товарный знак как неохраняемый элемент.

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

удовлетворить возражение от 30.09.2013, отменить решение Роспатента от 17.06.2013 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2011736068.