

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 поступившее 29.02.2016 возражение, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Март», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2014707183, при этом установила следующее.



Словесное обозначение по заявке №2014707183, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 29.02.2016, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 28 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 27.11.2015 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

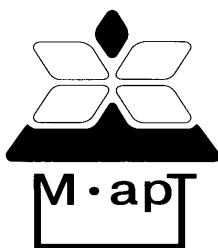
Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарными знаками с более ранними приоритетами, принадлежащими иным лицам:

MART

1. с товарным знаком (свидетельство №483308 с приоритетом от 11.08.2011), зарегистрированным в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ;

MART

2. с товарным знаком (свидетельство №387619 с приоритетом от 04.02.2008), зарегистрированным в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ;



3. с товарным знаком (свидетельство № 268228 с приоритетом от 08.01.2002), зарегистрированным в отношении однородных товаров 28 класса МКТУ;

M^{MOSCOW}
MART
studio

4. с товарным знаком по свидетельству № 312895 с приоритетом от 26.09.2005, зарегистрированным в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Кроме того, входящие в состав заявленного обозначения словесные элементы «логотип качества» указывают на качество заявленных товаров и услуг и не обладают различительной способностью на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к следующему:

- сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков по свидетельствам № 483308 «МАРТ» и № 387619 «МАРТ» показывает, что сравниваемые обозначения, несмотря на совпадение в них словесных элементов "МАРТ", не сходны до степени смешения ни визуально, ни фонетически, ни семантически;

- заявляемое обозначение представляет собой круг зеленого цвета, в центре которого на белом фоне расположено стилизованное изображение детского лица с горизонтально расположенным на его фоне стилизованным изображением слова «МАРТ», выполненным оригинальным округлым наклонным шрифтом зеленого цвета на фоне белого облака. В верхней части композиции на зеленом фоне размещена надпись «ЗЕЛЕНЫЙ», выполненная в светло-зеленом цвете, внизу - надпись «ЛОГОТИП КАЧЕСТВА», выполненная в белом цвете;

- основными видами деятельности правообладателя противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №№387619, 483308 (Общество с ограниченной ответственностью «Галерея М» (г. Челябинск), являются производство и оптово-розничная продажа мебели, торгового оборудования (стеллажи, витрины), закалка и фигурная резка стекла и т.п.;

- противопоставленный товарный знак по свидетельству № 268228 представляет собой композицию, состоящую из стилизованного изображения дома, фасад которого образован оригинальным графическим исполнением надписи «М · арТ», в которой левая ножка буквы «М» и вертикальная часть буквы «т» объединены в прямоугольную фигуру. Буква «М» и элемент «арт» разделены точкой. На крыше дома расположен стилизованный четырехлистник. Композиция знака выполнена в черно-белой цветовой гамме;

- заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак по свидетельству №268228 производят различное зрительное впечатление;

- охватываемый перечень товаров и услуг противопоставленного знака по свидетельству №268228 непосредственно связан с архитектурными и строительными работами, дизайном интерьеров и ландшафтным дизайном;

- правообладатель противопоставленного знака по свидетельству №268228 занимается штучными дизайнерскими игрушками, которые не поступают в продажу, а передаются непосредственно заказчику дизайна интерьера;

- срок действия регистрации противопоставленного товарного знака по свидетельству №312895 истек 26.09.2015;

- заявитель был образован в 1992 году и в настоящее время является эксклюзивным дистрибьютором ведущих производителей игрушек и лидером оптовых продаж в России (в Москве и более чем в 120 городах);

- игрушки представлены в фирменных магазинах «Детский мир», «Бегемот», «Кенгуру», «Ашан», «Перекресток» и т.д.;

- за более чем 20 лет успешной работы заявитель награжден 28 дипломами и благодарственными письмами, в том числе дипломами международных выставок;

- все игрушки проходят надлежащим образом необходимую сертификацию;

- заявитель активно рекламирует свою продукцию как на сайтах в сети Интернет, так и в рекламных буклетах, листовках, каталогах и т.д.;

- учитывая, что элемент «Логотип качества» не занимает доминирующего положения, заявитель согласен исключить данный элемент из самостоятельной правовой охраны.

В связи с изложенным заявитель просит отменить решение Роспатента от 27.11.2015 и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2014707183 в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг.

В подтверждение своих доводов заявитель представил следующие материалы:

1. распечатки из сети Интернет.

2. письмо от правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству №268228.

3. копии дипломов.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия считает доводы, изложенные в возражении, убедительными в части.

С учетом даты (07.03.2014) поступления заявки №2014707183 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения 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 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.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, могут относиться, в частности, обозначения, представляющие собой отдельные буквы, цифры, не имеющие характерного графического исполнения, сочетания букв, не имеющие словесного характера; линии, простые геометрические фигуры, а также их сочетания, не образующие композиции, дающих качественно иной уровень восприятия, отличный от восприятия отдельных входящих в них элементов (пункт 2.3 (2.3.1) Правил).

В соответствии с подпунктом (2.3.2.3) пункта 2.3.2 Правил 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.

Элементы, указанные в подпункте (2.3.2.3) Правил могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Положения, в частности, предусмотренные в подпункте (2.3.2.3) пункта 2.3.2 Правил, не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования для конкретных товаров.

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. (пункт 2.3.2.3 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.

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 пункте 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 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 принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака обозначение



является комбинированным и представляет собой круг зеленого цвета, внутри которого расположено стилизованное изображение человечка. По кругу расположены словесные элементы «зеленый», «логотип качества» и «март» выполненные оригинальным шрифтом буквами русского алфавита. Регистрация заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 28, услуг 35 классов МКТУ в сочетании зеленого, светло-зеленого и белого цветов.

Противопоставленный товарный знак **MART** [1] по свидетельству № 483308 (приоритет от 11.08.2011) является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

MART

Противопоставленный товарный знак [2] по свидетельству № 387619 (приоритет от 04.02.2008) является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.



Противопоставленный товарный знак [3] по свидетельству № 268228 (приоритет от 08.01.2002, срок действия регистрации продлен до 08.01.2022) является комбинированным. Изобразительный элемент представлен треугольником, на фоне которого выполнено стилизованное изображение цветка с четырьмя лепестками. Словесный элемент «М · арТ» выполнен буквами русского алфавита, при этом первая и последняя буквы выполнены заглавными, остальные буквы – строчные. Буква «М» соединена с последней буквой «Т», между буквой «М» и элементом «арТ» расположена точка. Правовая охрана товарного знака [3] действует, в том числе в отношении товаров 28, услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

M^{MOSCOW}ART
studio

Противопоставленный товарный знак [4] по свидетельству № 312895 (приоритет от 26.09.2005) является словесным, выполнен стандартным шрифтом в три строки. Элементы «MOSCOW», «studio» выполнены заглавными и строчными соответственно, буквами латинского алфавита, и являются неохраняемыми элементами знака. Элемент «Март» выполнен буквами русского алфавита, при этом первая буква выполнена заглавной, остальные буквы исполнены строчными. Правовая охрана товарного знака действовала, в том числе в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства. Срок действия противопоставленного товарного знака [4] истек 26.09.2015 и не был продлен в установленные законодательством сроки, в связи с чем он не может быть противопоставлен заявленному обозначению.

Анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1-3] на тождество и сходство показал следующее.

Сопоставительный анализ по фонетическому критерию сходства сравниваемых заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков показал сходство звучания словесных элементов «МАРТ» / «MART» / «М · арТ» /. Сравнимые словесные элементы «МАРТ» / «MART» вызывают сходные ассоциации с мартом – первым весенним месяцем года. С учетом изложенного коллегия считает, что в заявленное обозначения и противопоставленные знаки [1,2] заложено одно и то же понятие, и они могут быть признаны сходными по семантическому критерию сходства словесных обозначений.

Вместе с тем, словесный элемент «М · арТ» противопоставленного товарного знака [3] в силу разделения буквы «М» и словесной части «арТ» точкой вызывает семантические ассоциации с искусством («арт» от английского слова «art» - искусство), а не с весенним месяцем мартом. В связи с чем, сравниваемые обозначения имеют разный смысл и не могут быть признаны сходными по семантическому критерию сходства словесных обозначений.

Визуально сравниваемые заявленное и противопоставленный товарный знак [2] близки за счет использования при написании словесных элементов «МАРТ» букв русского алфавита.

Сравниваемые заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки [1,3] имеют разное общее зрительное впечатление. Это обусловлено тем, что при написании словесного элемента «MART» в знаке [1] использован латинский алфавит, а словесный элемент «М · арТ» знака [3] выполнен с разделением буквы «М» и словесной части «арТ» посредством точки, при этом буквы «М» и «Т» соединяются снизу линией.

Ввиду сходства словесных элементов по фонетическому, семантическому критериям сходства, заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки [1,2] ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на их отдельные отличия. При этом ассоциирование обозначений также достигается за счет графического критерия сходства словесных обозначений. Визуальные различия

заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1, 2] носят в данном случае второстепенный характер.

Как было установлено выше, за счет семантических и визуальных отличий заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак [3] не ассоциируются друг с другом в целом. В связи с этим, анализ однородности товаров/услуг в рамках противопоставления знака [3] не целесообразен, поскольку ввиду отсутствия сходства сравниваемых обозначений товары/услуги не будут смешиваться потребителем в гражданском обороте.

Таким образом, ввиду неустановленного сходства с противопоставленным товарным знаком [3] регистрация заявленного обозначения возможна именно в отношении товаров 28 класса МКТУ.

В отношении однородности сравниваемых услуг 35 класса МКТУ коллегия отмечает следующее.

Заявленные услуги 35 класса МКТУ, указанные в перечне заявки, однородна услугам 35 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков [1,2], поскольку они соотносятся как вид-род, имеют одно назначение и один круг потребителей, совместно встречаются в гражданском обороте, направлены на достижение одних и тех же целей: продвижение, реализация, сбыт товаров.

На основании проведенного анализа коллегия пришла к заключению о том, что заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки [1,2] являются сходными до степени смешения в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ.

Следовательно, вывод, указанный в заключении по результатам экспертизы, о несоответствии заявленного обозначения в отношении услуг 35 класса МКТУ требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, является правомерным.

Информация о фактической области деятельности правообладателя противопоставленных товарных знаков [1,2], не указанной в перечне, не принимается во внимание при проведении анализа однородности услуг 35 класса МКТУ.

Коллегией также приняты во внимание имеющиеся в материалах дела документы [1 - 3], свидетельствующие о том, что продукция, маркируемая заявленным обозначением, в частности «детские игрушки», широко представлена в настоящее время на территории Российской Федерации, в том числе до даты подачи заявки, и известна потребителю.

Что касается несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, то данный факт заявителем не оспаривается.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 29.02.2016, отменить решение Роспатента от 27.11.2015 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2014707183.