

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации, введённой в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ, и в соответствии с 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, регистрационный №4520, с изменениями, внесенными приказом Роспатента от 11.12.2003 № 164, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 18.12.2003, регистрационный № 5339 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 24.01.2008, на решение экспертизы Федерального института промышленной собственности о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака по заявке №2006701704/50 (далее – решение экспертизы), при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2006701704/50 с приоритетом от 30.01.2006 заявлено на регистрацию на имя Общества с ограниченной ответственностью «Артхауз», 115184, Москва, Средний Овчинников пер., 12 (далее - заявитель) в отношении товаров и услуг 09, 16, 35, 38, 41, 42 классов МКТУ, указанных в перечне.

В соответствии с описанием, приведенным в заявке, заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из доминирующего в обозначении изобразительного элемента в форме квадрата, внутри которого представлено стилизованное изображение глаза с расположенной над ним бровью, и расположенного под ним слова «ARTHAUZ» (транслитерация буквами русского алфавита - артхауз), выполненного оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Словесный элемент является частью фирменного наименования заявителя.

Федеральным институтом промышленной собственности 26.10.2007 (далее – решение экспертизы) принято решение о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров и услуг 09, 16, 35, 38, 41, 42 классов МКТУ, при этом словесному элементу «ARTHAUZ», как не обладающему различительной способностью, не была предоставлена самостоятельная правовая охрана на основании пункта 1 статьи 6 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», введенного в действие 17.10.1992, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ (далее – Закон), и пункта 2.3.2.2 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 № 4322 (далее – Правила).

В отношении словесного элемента «ARTHAUZ» в решении экспертизы указано, что, несмотря на соединение слов «ART» и «HAUZ», а также искаженное написание слова «HOUSE», заявленное обозначение может быть воспринято потребителями в значении художественное, творческое, экспериментальное представление, сеанс, издательская реклама, предприятие, домашнее искусство (см. справочную систему Яндекс, сайт www.multitran.ru).

В этой связи словесный элемент «ARTHAUZ» в отношении заявленных товаров/услуг 09, 16, 35, 38, 41, 42 классов МКТУ может быть воспринят как термин, широко используемый в области кинематографии, фотографии, искусства, культуры, рекламы и т.д.

В отношении части услуг 41 класса МКТУ заявленному обозначению было отказано в регистрации в качестве товарного знака, как не соответствующему требованиям пункта 1 статьи 7 Закона, а также пунктам 2.8, 14.4.2, 14.4.3 Правил.

В результате проведенного автоматизированного поиска экспертизой был выявлен сходный до степени смешения охраняемый на территории Российской Федерации знак «WORLD ART HOUSE» по международной регистрации №647008, ранее зарегистрированный (дата международной регистрации 27.11.1995) в отношении однородных услуг 41 класса МКТУ на имя компании A-R-T Kulturmanagement Mobilien-und Immobilienbesitzgesellschaft mbH, 1, Samaria, D-26388, Wilhelmshaven (DE). Сходство заявленного обозначения обусловлено фонетическим сходством словесных элементов «ARTHAUZ» и «ART HOUSE».

В решении экспертизы приведен перевод перечня услуг 41 класса МКТУ международной регистрации №647008 – культурная деятельность.

В Палату по патентным спорам 12.03.2008 поступило возражение на решение экспертизы о регистрации в качестве товарного знака обозначения по заявке №2006701704/50, в котором заявитель выразил несогласие с решением экспертизы.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- сравнительный анализ словесного элемента «ARTHAUZ» заявленного обозначения и противопоставленного знака «WORLD ART HOUSE» показывает, что они отличаются по фонетическому критерию, что обусловлено различной длиной звучания знаков, различным количеством слов, слогов, различием в составе согласных и гласных букв;

- семантически сравниваемые знаки также нельзя признать сходными, поскольку словосочетание «WORLD ART HOUSE» несет следующую смысловую нагрузку – “мир дома искусств”;

- в данном словосочетании смысловое ударение падает на словесный элемент «WORLD» (мир), находящийся в первой, доминирующей позиции;

- словесный элемент «ARTHAUZ» представляет собой единое слитно написанное искусственное слово;

- кроме того, в соответствии с информацией, полученной из Морфемно-орфографического словаря, Толкового словаря живого великорусского языка Владимира Даля и Большой советской энциклопедии, «хауз» - это бассейн, водоем, обычно прямоугольный в плане, и, таким образом, заявленное обозначение условно может иметь семантику «артбассейн», что определяет несходство сравниваемых знаков по семантическому признаку и свидетельствует в пользу фантазийности словесного элемента относительно товаров и услуг, в отношении которых испрашивается охрана;

- общее зрительное впечатление, производимое словесными элементами «ARTHAUZ» и «WORLD ART HOUSE» различно, так как они имеют разное количество слов и разное расположение в знаках, а также выполнены различными шрифтами;

- кроме того, заявленное обозначение представляет собой сочетание изобразительного и словесного элементов, выполненных в едином графическом стиле, что позволяет воспринимать знак как единую композицию, при этом доминирующее положение в обозначении занимает графический элемент, поскольку словесный элемент занимает в нем не более 20% всего пространства;

- российская редакция Международной классификации товаров и услуг дает перевод словосочетания «activites culturelles», как культурные мероприятия, а не культурная деятельность, кроме того, в перечне услуг 41 класса, изложенных в МКТУ вообще нет такого термина «культурная деятельность»;

- термин «культурная деятельность» является настолько неконкретным, что определить его точное значение не представляется возможным;

- заявитель выражает согласие с тем, что некоторые из заявленных услуги 41 класса МКТУ являются однородными услуге 41 класса МКТУ – «культурные мероприятия», однако такие услуги, как видеосъемка, дублирование, издание книг, киностудии, монтаж видеозаписей, монтирование

теле- и радиопрограмм, обеспечение интерактивное электронными публикациями, производство видеофильмов, производство кинофильмов, прокат кинофильмов, прокат видеофильмов, публикации с помощью настольных электронных издательских систем, публикации текстовых материалов, услуги по написанию сценариев, услуги студий записи, формирование цифрового изображения не однородны ей;

- если «культурные мероприятия» - это заключительный этап услуги по развлечению широких масс населения, то вышеперечисленные услуги являются услугами производственно-технического назначения, предназначенного для ограниченного круга потребителей специалистов, и являются услугами, обслуживающими культурные мероприятия;

- принимая во внимание вышеизложенное, можно сделать вывод, что заявленное обозначение не является сходным до степени смешения с противопоставленным знаком;

- дополнительным аргументом в пользу регистрации заявленного обозначения служит тот факт, что словесный элемент, входящий в состав заявленного обозначения, является частью фирменного наименования заявителя;

- кроме того, в Палату по патентным спорам подано заявление о досрочно прекращении на территории Российской Федерации международной регистрации №647008 в связи с неиспользованием.

На основании изложенного заявитель просит изменить решение экспертизы и вынести решение о регистрации обозначения по заявке №2006701704/50/50 в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг без исключения словесного элемента «ARTHAUZ» из правовой охраны.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам находит доводы возражения убедительными частично.

С учетом даты приоритета (30.01.2006) заявки №2006701704/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охранных способностей включает вышеуказанные Закон и Правила.

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (если заявки на них не отозваны) или 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, не смотря на их отдельные отличия.

В соответствии с пунктом 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 по признакам, изложенными в подпунктах (а), (б), (в) и (г) 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 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.

Смыслоное 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.

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, являющихся общепринятыми символами и терминами.

Подпунктом 2.3.2.3 пункта 2.3 Правил установлено, что к обозначениям, не обладающим различительной способностью, могут относиться, в частности, общепринятые наименования, представляющие собой, как правило, простые указания товаров, заявляемые для обозначения этих товаров: общепринятые

сокращенные наименования организаций, предприятий, отраслей и их аббревиатуры.

Подпунктом 2.3.2.2 пункта 2.3 Правил определено, что к общепринятым символам относятся, как правило, обозначения, символизирующие отрасль хозяйства или область деятельности, к которым относятся товары, содержащиеся в перечне товаров, для которых испрашивается регистрация товарного знака; условные обозначения, применяемые в науке и технике.

Согласно абзацу 6 пункта 1 статьи 6 Закона указанные элементы могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В соответствии с материалами заявки №2006701704/50 на регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение со словесным элементом «ARTHAUZ», выполненным оригинальным шрифтом черного цвета заглавными буквами латинского алфавита, который расположен под изобразительным элементом. Изобразительный элемент представляет собой стилизованное изображение глаза, ограниченное квадратной рамкой. Вся композиция выполнена в черно-белом цветовом исполнении.

Решение экспертизы об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака основано на наличии ранее зарегистрированного в отношении однородных услуг 41 класса МКТУ на имя иного лица знака по международной регистрации №647008.

Противопоставленный словесный знак «WORLD ART HOUSE» исполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

В ходе сравнительного анализа заявленного обозначения знака и знака по международной регистрации №647008 было установлено следующее.

Сопоставляемые обозначения содержат близкие по звучанию словесные элементы «ARTHAUZ» и «ART HOUSE», что фонетически сближает знаки, однако данное обстоятельство не свидетельствует об их ассоциирования друг с другом.

Данный вывод основывается на том, что в противопоставленном знаке, в отличие от заявленного обозначения, указанные элементы входят в состав словосочетания «WORLD ART HOUSE» (мир дома искусств), в котором логическое ударение падает на существительное «WORLD» (мир). В связи с этим противопоставленный знак имеет отличное от заявленного обозначения звучание и семантику.

Сравниваемые обозначения не совпадают по количеству слов, слогов, составу и количеству гласных и согласных букв, имеют разную фонетическую длину, что свидетельствует об их звуковом несходстве.

Визуальное различие знаков обусловлено разным количеством входящих в них словесных элементов, исполнением словесных элементов различными видами шрифтов, а также наличием в заявлении обозначении пространственно доминирующего оригинального изобразительного элемента.

Таким образом, анализируемые знаки не являются сходными в целом, поскольку имеют существенные фонетические, семантические и графические отличия.

Отсутствие сходства обозначений снимает необходимость проведения анализа услуг 41 класса МКТУ на предмет их однородности.

Резюмируя изложенное выше, коллегия Палаты по патентным спорам не усматривает оснований для признания заявленного обозначения не соответствующим требованиям пункта 1 статьи 7 Закона и, соответственно, для отказа в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении услуг 41 класса МКТУ, указанных в перечне заявки №2006701704/50.

Что касается возможности предоставления самостоятельной правовой охраны словесной составляющей «ARTHAUZ» заявленного обозначения, Палата по патентным спорам отмечает следующее.

Отсутствие информации в общедоступных словарно-справочных изданиях о принадлежности словесного элемента «ARTHAUZ» к лексике какого-либо

языка могло бы служить основанием для вывода о фантазийности этого элемента.

Вместе с тем, исследуемый элемент может быть также воспринят в качестве двух слитно написанных слов - «ART» и «HAUZ», в котором вторая словесная часть представляет собой искаженное написание существительного «HOUSE».

Элементы «ART» и «HOUSE» являются лексическими единицами английского языка: art – искусство, изобразительное искусство, вид искусства, отдельное направление в искусстве гуманитарная сфера, гуманитарные науки, ремесло, мастерство, искусство; house - дом, жилище; здание, постройка (см. <http://slovari.yandex.ru>).

При этом восприятие исследуемого элемента заявленного обозначения в значении «артбассейн», на котором настаивает заявитель, является мало вероятным, поскольку обращение к информационным данным сети Интернет позволило установить, что словосочетание «ART HOUSE» активно используется в современной лексике в качестве обозначения понятия, объединяющего фильмы, претендующие на некий художественный поиск, новаторство в кинематографе. К артхаусу («ART HOUSE») часто относят фильмы независимого производства и ленты экзотических кинематографий (см. <http://slovari.yandex.ru/dict/krugosvet>, <http://wikipedia.org>).

Таким образом, хотя имеет место быть грамматическое искажение в написании исследуемого словесного элемента, фонетически он тождественен широко известному понятию артхаус («art house») - определенному направлению в кинематографии.

Поскольку правовая охрана заявленного обозначения испрашивается для товаров и услуг, связанных с культурой, искусством, кинематографией, фотографией, рекламой, архитектурой, телевидением, радиовещанием и т.д., где широко используется указанное определение, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу о том, что словесный элемент «ARTHAUZ» с высокой степенью вероятности может быть воспринят в качестве описательного

элемента, не способного выполнять функцию товарного знака и не обладающего различительной способностью.

На основании пункта 1 статьи 6 Закона исследуемый словесный элемент, как не занимающий доминирующего положения в обозначении, может быть включен в состав товарного знака в качестве неохраняемого элемента.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 12.03.2008, изменить решение экспертизы от 26.10.2007, зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака без предоставления самостоятельной правовой охраны словесному элементу «ARTHAUZ» в отношении следующих товаров и услуг:

В бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест происхождения товаров"

Г (526) 13

(511) 09 - диски звукозаписи, диски магнитные, компакт диски (пзу), компакт-диски (аудио-видео), ленты магнитные для звукозаписи, носители звукозаписи, пленка для звукозаписи.

16 - альбомы, блокноты, брошюры, буклеты, календари, бюллетени информационные, газеты, вывески бумажные или картонные, издания печатные, изображения графические, продукция печатная, проспекты, периодика, фотографии, репродукции графические, этикетки.

35 - агентства по импорту-экспорту, агентства по коммерческой информации, аренда площадей для размещения рекламы, демонстрация товаров, изучение рынка, интерактивная реклама в компьютерной сети, исследования в области бизнеса, консультации по вопросам организации и управления бизнесом, продвижение товаров (для третьих лиц), в том числе услуги оптовой и розничной торговли, прокат рекламного времени на всех средствах массовой информации, прокат рекламных материалов, публикация рекламных текстов, радиореклама, распространение образцов, распространение рекламных материалов, распространение рекламных объявлений, реклама, реклама почтой, реклама телевизионная, рекламные агентства, репродуцирование документов, сбор информации по компьютерным базам данных, систематизация информации в компьютерных базах данных, консультации профессиональные в области бизнеса, менеджмент в области творческого бизнеса, обзоры печати, обновление рекламных материалов, обработка текста, организация выставок в коммерческих или рекламных целях, организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях, оформление витрин, поиск информации в компьютерных файлах, помочь в управлении бизнесом, продажа аукционная, снабженческие услуги для третьих лиц (закупка товаров и услуги предприятиям), составление рекламных рубрик в газете, услуги в области общественных отношений, услуги манекенщиков для рекламы или продвижения товаров, фотокопирование.

38 - вещание телевизионное, вещание телевизионное кабельное,

передача сообщений и изображений с использованием компьютера, передача срочных объявлений, радиовещание.

41 - видеосъёмка, дублирование, издание книг, киностудии, клубы здоровья, клубы культурно-просветительные и развлекательные, клубы-кафе ночные, монтаж видеозаписей, монтирование теле- и радиопрограмм, мюзик-холлы, обеспечение интерактивное электронными публикациями, организация выставок с культурно-просветительной целью, организация досугов, организация и проведение конференций, организация и проведение семинаров, организация конкурсов красоты, организация конкурсов учебных или развлекательных, организация спектаклей, парки аттракционов, передачи развлекательные телевизионные, предоставление услуг кинозалов, представления театрализованные, представления театральные, производство видеофильмов, производство кинофильмов, прокат аудио- и звукозаписей, прокат видеофильмов, прокат кинофильмов, публикации с помощью настольных электронных издательских систем, публикация текстовых материалов, радиопередачи развлекательные, сочинение музыки, услуги казино, услуги по написанию сценариев, услуги студий записи, формирование цифрового изображения, шоу-программы.

42 - архитектура, дизайн художественный, исследование и разработка новых товаров, оформление интерьера, разработка программного обеспечения, услуги дизайнеров, услуги юридические, управление делами по авторскому праву.

Приложение: сведения об уплате пошлины за регистрацию товарного знака на 1 л. в 1 экз.