

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 №231-ФЗ (далее – Кодекс), 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 №4520, рассмотрела возражение от 14.04.2009, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «РОСТОК», г. Ростов-на-Дону (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2006731997/50, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2006731997/50 с приоритетом от 07.11.2006 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 35 и 39 классов МКТУ, приведенных в заявке.

Согласно материалам заявки на регистрацию заявлено комбинированное обозначение, в состав которого входит словесный элемент «АССОРТИ», выполненный стандартным жирным шрифтом заглавными буквами русского алфавита белого цвета с черной тенью. Каждая буква слова «АССОРТИ» помещена в прямоугольную рамку коричневого цвета с желтой окантовкой. Под указанным словом справа помещен словесный элемент «Продукт», выполненный оригинальным шрифтом буквами русского алфавита красного цвета с желтой окантовкой и серой тенью.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 23.01.2009 принято решение об отказе в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, мотивированное его несоответствием требованиям пунктов 1 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Данное решение обосновано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения в отношении однородных услуг 35 и 39 классов МКТУ с

товарными знаками по свидетельствам №№ 317106, 312970 и 177642, зарегистрированными на имя других лиц и имеющими более ранний приоритет.

Вывод экспертизы о сходстве обозначений основан на фонетическом и семантическом факторах.

В заключении экспертизы также указано, что словесный элемент «Продукт» является неохраняемым, так как не обладает различительной способностью.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 14.04.2009, в котором заявитель выражает несогласие с решением Роспатента от 23.01.2009. Доводы возражения сводятся к тому, что существуют прецеденты государственной регистрации товарных знаков со словесными элементами «АССОРТИ» и «АСАРТИ», а именно, противопоставленных товарных знаков.

С учетом изложенного заявителем выражена просьба отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех услуг, приведенных в заявке, с исключением из правовой охраны словесных элементов «АССОРТИ» и «Продукт» как неохраняемых элементов.

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (07.11.2006) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Закон Российской Федерации от 23.09.1992 №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ (далее – Закон), и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 №32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с абзацами 1 и 2 пункта 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, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с пунктом 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения 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 настоящих 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 14.4.2.3 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: внешняя форма, наличие или отсутствие симметрии, смысловое значение, вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.), сочетание цветов и тонов.

Перечисленные признаки могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

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.

В соответствии с абзацем 1 пункта 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью.

В соответствии с абзацем 6 пункта 1 статьи 6 Закона указанные в настоящем пункте элементы могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение, в состав которого входит словесный элемент «АССОРТИ», выполненный стандартным жирным шрифтом заглавными буквами русского алфавита белого цвета с черной тенью. Каждая буква слова «АССОРТИ» помещена в прямоугольную рамку коричневого цвета с желтой окантовкой. Под указанным словом справа помещен словесный элемент «Продукт», выполненный оригинальным шрифтом буквами русского алфавита красного цвета с желтой окантовкой и серой тенью.

Следует отметить, что словесный элемент «АССОРТИ» занимает центральное положение в заявленном обозначении и графически выделен: выполнен более крупным жирным шрифтом и воспринимается на контрасте белого и коричневого цветов. Графические элементы в виде изображений прямоугольных рамок играют в обозначении второстепенную, подчиненную роль – служат только фоном и обрамлением для букв слова «АССОРТИ». Слово «Продукт» занимает в обозначении периферийное положение. Несмотря на

исполнение этого слова оригинальным шрифтом его прочтение не вызывает затруднений. Визуальная и семантическая связь между вышеуказанными словесными элементами отсутствует, поскольку они выполнены разной графикой и расположены на разных строках.

Указанное обуславливает вывод о доминировании в заявленном обозначении слова «АССОРТИ».

Предоставление правовой охраны заявленному обозначению испрашивается в отношении услуг 35 и 39 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №317106 (с приоритетом от 11.05.2005) представляет собой комбинированное обозначение, в состав которого входит графический элемент в виде изображения горизонтально ориентированного прямоугольника, в центре которого помещен словесный элемент «Ассорти», выполненный шрифтом, стилизованным под рукописный, буквами русского алфавита, из которых первая буква является заглавной, буква «О» стилизована под детский рисунок солнца, а остальные буквы – строчные. Знак исполнен в зеленом, желтом и черном цветовом сочетании.

Следует отметить, что несмотря на стилизованное исполнение буквы «О» в слове «Ассорти» его прочтение не вызывает затруднений. Данное слово занимает центральное положение в знаке. Оно запоминается легче, чем изобразительные элементы, которые играют в этом знаке второстепенную, подчиненную роль, так как изображение прямоугольника служит фоном слову «Ассорти», а изображение солнца выступает в нем в качестве буквы «О».

Указанное обуславливает вывод о доминировании в знаке слова «Ассорти».

Данный знак зарегистрирован, в частности, в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №312970 (с приоритетом от 29.03.2005) представляет собой комбинированное обозначение, в состав которого входит словесный элемент «АССОРТИ», выполненный оригинальным шрифтом, с эффектом объемного изображения, заглавными

буквами русского алфавита. Данное слово помещено на фоне изображений наклоненных вправо прямоугольников разных цветов, отбрасывающих тень. Знак исполнен в белом, зеленом, голубом, синем, фиолетовом, красном, оранжевом, желтом и сером цветовом сочетании.

Следует отметить, что указанные изобразительные элементы служат фоном слову «АССОРТИ» и, следовательно, играют по отношению к нему второстепенную, подчиненную роль, что обуславливает вывод о доминировании в знаке слова «АССОРТИ».

Данный знак зарегистрирован, в частности, в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №№ 317106 и 312970 показал следующее.

Сравниваемые знаки содержат в своем составе фонетически и семантически тождественные словесные элементы – «АССОРТИ». Фонетическое тождество данных слов обусловлено совпадением всех звуков, а семантическое тождество – совпадением смысловых значений слов.

Так, «АССОРТИ» (французское «assorti» – «хорошо подобранный») – специально подобранная смесь, набор (см. Интернет-портал «Словопедия: Большой энциклопедический словарь» – <http://www.slovopedia.com>).

Кроме того, словесные элементы «АССОРТИ», входящие в состав сравниваемых знаков, выполнены буквами одного и того же (русского) алфавита и имеют одинаковый состав букв. Некоторые различия в графическом исполнении слов «АССОРТИ» (шрифтовое и цветовое исполнение) не оказывают решающего влияния на восприятие сравниваемых словесных элементов и знаков в целом.

Различная внешняя форма и разное цветовое исполнение графических элементов в сравниваемых знаках не имеют решающего значения при их восприятии в целом ввиду упомянутой выше доминирующей роли словесных элементов «АССОРТИ».

Таким образом, коллегия Палаты по патентным спорам исходила из того, что превалирующее значение при анализе сходства указанных знаков в целом имеют фонетический и семантический факторы, а некоторые различия знаков по графическому критерию не оказывают решающего влияния на их восприятие.

В силу указанного сравниваемые знаки ассоциируются между собой в целом.

Изложенное позволяет сделать вывод о том, что заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №№ 317106 и 312970 являются сходными.

Услуги 35 класса МКТУ (по продвижению и рекламе товаров), в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению, и услуги 35 класса МКТУ (по продвижению и рекламе товаров), в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №№ 317106 и 312970, совпадают либо относятся к одной родовой группе (рекламные услуги), то есть являются однородными.

Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №№ 317106 и 312970 являются сходными до степени смешения в отношении указанных однородных услуг 35 класса МКТУ.

Следовательно, заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 1 статьи 7 Закона в отношении этих услуг.

Что касается отмеченных в возражении административных прецедентов, то следует отметить, что административный прецедент не является источником права в российской правовой системе, и не предусматривается обязательная регистрация аналогичных знаков. Каждый знак индивидуален, и возможность его регистрации рассматривается в соответствии с нормами права Российской Федерации отдельно в каждом конкретном случае.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №177642 (с приоритетом от 22.01.1999) представляет собой словесное обозначение «АСАРТИ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Данный знак зарегистрирован, в частности, в отношении услуг 35 и 39 классов МКТУ.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по свидетельству №177642 показал следующее.

Доминирующие в них слова («АССОРТИ» – «АСАРТИ») несходны по семантическому критерию, так как слово «АССОРТИ» имеет семантическое значение («специально подобранная смесь, набор»), как указывалось выше, а слово «АСАРТИ» не обладает семантикой, то есть является фантазийным.

Кроме того, данные слова различаются фонетически (составом звуков) и графически (шрифтовым исполнением, количеством и составом букв). Сравнимые знаки в целом производят различное зрительное впечатление, обусловленное разным видом знаков (комбинированный – словесный), наличием в составе заявленного обозначения графических элементов и разным цветовым исполнением знаков.

Изложенное позволяет сделать вывод о том, что заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак по свидетельству №177642 не являются сходными.

Данное обстоятельство исключает необходимость проведения анализа услуг 35 и 39 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению, на предмет их однородности с услугами 35 и 39 классов МКТУ, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак.

Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак по свидетельству №177642 не являются сходными до степени смешения в отношении однородных услуг.

Следовательно, указанный противопоставленный товарный знак не препятствует регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении услуг 35 класса МКТУ «изучение рынка; информация деловая;



исследования в области бизнеса; исследования в области маркетинга» и всех услуг 39 класса МКТУ, приведенных в заявке.

Вышеизложенное обуславливает вывод об отсутствии оснований для признания заявленного обозначения несоответствующим требованиям пункта 1 статьи 7 Закона в отношении этих услуг.

Словесный элемент «Продукт» в заявленном обозначении указывает на объекты – товары, в отношении которых осуществляются услуги. Товар – это продукт труда, имеющий стоимость и распределяющийся в обществе путем купли-продажи (см. Интернет-портал «Яндекс: Словари / Толковый словарь русского языка Ушакова»).

Ввиду указанного слово «Продукт» не способно индивидуализировать услуги производителя, то есть не обладает различительной способностью и, следовательно, в соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона подлежит исключению из объема правовой охраны товарного знака как неохраняемый элемент. Данный вывод заявителем не оспаривается.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

**удовлетворить возражение от 14.04.2009, отменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 23.01.2009 и зарегистрировать обозначение по заявке №2006731997/50 в качестве товарного знака в отношении следующего перечня услуг:**

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

(526) продукт.

(591) белый, коричневый, желтый, красный, серый, черный.

(511)

35 – изучение рынка; информация деловая; исследования в области бизнеса; исследования в области маркетинга.

39 – упаковка товаров; хранение товаров; хранение товаров на складах; расфасовка товаров.