


ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 №35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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 22.01.2018 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное Индивидуальным предпринимателем Вороновой Жанной Львовной, Москва (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2016713370, при этом установлено следующее.

The logo consists of the word "SVET" in a bold, white, sans-serif font, followed by ".studio" in a smaller, white, sans-serif font, all contained within a dark grey rectangular background.

Обозначение  по заявке №2016713370, поданной 19.04.2016, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 11 и услуг 35 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ).


Заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение, выполненное в виде горизонтально ориентированного прямоугольника, в центре которого расположены словесные элементы «SVET» и «studio», выполненные буквами латинского алфавита.

Роспатентом 21.09.2017 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2016713370 в отношении всех заявленных товаров и услуг.


Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения в отношении однородных товаров 11 и услуг 35 классов МКТУ:




- с товарным знаком  по свидетельству №541327 с приоритетом от 25.12.2013, зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью «СВЕТ Лабс», Москва – (1);



- с товарным знаком  по свидетельству №619915 (заявка №2016704811) с приоритетом от 12.02.2016, зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью «Электроснаб-Кубань», г. Краснодар – (2);



- с товарным знаком  по свидетельству №367314 с приоритетом от 13.04.2007, зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью «Свет», г. Самара – (3).

Кроме того, входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «studio» широко используется различными изготовителями, вследствие чего не обладает различительной способностью и является неохраняемым элементом на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В Роспатент 22.01.2018 поступило возражение, основные доводы которого сводятся к следующему:

- довод экспертизы о несоответствии словесного элемента «studio» условиям охраноспособности не подтвержден ссылками на источники информации, из которых бы следовало, что он является неохраноспособным;

- заявленное обозначение представляет собой изобретенное словосочетание, способное выполнять основную индивидуализирующую функцию товарного знака. Данное обозначение в отношении товаров и услуг, аналогичных заявленным товарам и услугам, никем не используется, что свидетельствует о его оригинальности;

- семантика обозначения «SVET.studio» не может быть однозначна определена (в силу многозначности значения «studio»), а словесный элемент «studio», согласно его возможным переводам на русский язык и лексическим значением, не может служить характеристикой товаров 11 и услуг 35 классов МКТУ и не может быть отнесен к описательным элементам;

- заявитель приводит практику Роспатента, согласно которой зарегистрированы товарные знаки, в которых словесный элемент «studio» является охраноспособным;

- сравниваемые обозначения не являются сходными, так как:

- заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак (1) отличаются фонетически, семантически и визуально;

- заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак (2) отличаются фонетически и визуально;

- что касается противопоставленного товарного знака (3), то срок действия его истек, в связи с чем данный товарный знак не может быть противопоставлен.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 21.09.2017 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2016713370 в отношении заявленного перечня товаров 11 и услуг 35 классов МКТУ без дискламации словесного элемента «studio».

Изучив материалы дела коллегия считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (19.04.2016) поступления заявки №2016713370 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя вышеуказанный Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482,

зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 за № 38572, введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 (3) статьи 1483 Кодекса не допускается 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, способ их производства или сбыта.

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

Согласно положениям пункта 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся также обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

В соответствии с требованиями подпункта 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 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с положениями пункта 44 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, указанные в пунктах 42 43 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Заявленное обозначение по заявке №2016713370 представляет собой



SVET.studio

комбинированное обозначение, выполненное в виде горизонтально ориентированного прямоугольника, в центре которого расположены словесные элементы «SVET» и «studio», выполненные буквами латинского алфавита. Правовая охрана испрашивается в белом, сером цветовом сочетании в отношении товаров 11 и услуг 35 классов МКТУ.

В заявленном обозначении словесные элементы «SVET» и «studio» выполнены заглавными и строчными буквами разного размера, разделены точкой (точка – знак препинания (элемент письменности), выполняющий функцию разделения предложений, словосочетаний, слов), в связи с чем воспринимаются как два самостоятельных элемента. Кроме того, указанные слова не образуют словосочетания, поскольку слово «SVET» не является лексической единицей основных европейских языков, а слово «studio» - значимое слово (в переводе с английского языка на русский язык

означает студия, съемочный павильон, ателье, мастерская, см. Яндекс-словари на сайте <https://dic.academic.ru/>). В связи с указанным, правомерным является проведение анализа отдельно по каждому словесному элементу.

Анализ соответствия заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса показал следующее.


В заключении по результатам экспертизы указано, что входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «studio» широко используется различными изготовителями, вследствие чего не обладает различительной способностью и является неохраняемым элементом на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

При этом экспертизой не были приведены данные, свидетельствующие об использовании многими производителями словесного элемента «studio» (означающего студия, съемочный павильон, ателье, мастерская, как было указано выше) в отношении товаров и услуг, указанных в перечне заявки, вследствие чего он утратил различительную способность. Коллегия также не располагает подобными сведениями.


С учетом изложенного применительно к заявленным товарам 11 и услугам 35 классов МКТУ данный словесный элемент соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В качестве сходных до степени смешения с заявленным обозначением в заключении по результатам экспертизы указаны:




- товарный знак  по свидетельству №541327 – (1), представляющий собой словесное обозначение, выполненное буквами латинского алфавита в оригинальной графике, которое не утратило словесного характера, легко прочитывается и однозначно воспринимается как «SVET»;



- товарный знак  по свидетельству №619915 (заявка №2016704811) – (2), представляющий собой словесное обозначение «SVET», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, при этом слово «SVET» выполнено буквами более крупного размера и жирным шрифтом, чем буква «i», в силу чего доминирующим элементом в знаке является словесный элемент «SVET».

Знак охраняется в черном, оранжевом, светло-оранжевом, белом цветовом сочетании.

- товарный знак  по свидетельству №367314 – (3), представляющее собой комбинированное обозначение, включающее словесные элементы «СВЕТ» и «ГРУППА КОМПАНИЙ» (неохраняемый элемент), выполненные буквами русского алфавита, и изобразительный элемент в виде сложной геометрической фигуры.

Согласно данным Госреестра срок действия товарного знака (3) истек 13.04.2017, в связи с чем данное противопоставление может быть снято.

С учетом изложенного анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса рассматривается в отношении противопоставленных знаков (1,2).

С точки зрения фонетики заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки (1,2) содержат в своем составе фонетически тождественный словесный элемент «SVET», что свидетельствует о фонетическом вхождении одного обозначения в другое и о сходстве сравниваемых обозначений по фонетическому критерию сходства.

Исполнение словесных элементов «SVET» буквами одного алфавита усиливает их сходство. Наличие в заявленном обозначении изобразительного элемента (простой геометрической фигуры – прямоугольника серого цвета) и словесного элемента «studio» (занимающего второстепенную позицию в словесном элементе «SVET. studio») в данном случае не влияет на вывод о сходстве обозначений в целом, поскольку ассоциирование обозначений друг с другом достигается за счет фонетического тождества доминирующих словесных элементов «SVET».

Что касается семантического фактора сходства, то следует отметить, что слово «SVET» не имеет лексического значения, однако оно представляет собой транслитерацию слова «СВЕТ» (свет – вид лучистой энергии, воспринимаемый человеческим глазом, см. Яндекс-словари). В силу указанного сравниваемые обозначения могут вызывать у потребителя сходные смысловые ассоциации, связанные со светом.

Изложенное выше обуславливает вывод о сходстве обозначений по фонетическому и семантическому факторам сходства словесных элементов.

Сравнение перечней товаров и услуг с целью определения их однородности показало, что товары 11 класса МКТУ, приведенные в перечнях противопоставленных товарных знаков (1, 2) и заявленного обозначения, однородны, поскольку идентичны.

Что касается заявленных услуг 35 класса МКТУ, то коллегия отмечает следующее.

Заявленные услуги являются сопутствующими товарам 11 класса МКТУ, поскольку представляют собой услуги, связанные с продвижением товаров, включая услуги магазинов, торговых центров, шоу-румов т.е. услуги оптовой и розничной продажи товаров, то есть могут оказываться в отношении товаров 11 класса МКТУ (осветительные приборы).

Сопоставляемые товары и услуги будут маркироваться обозначениями, имеющими высокую степень сходства (словесные элементы «SVET» тождественны фонетически, сходны визуально и вызывают одинаковые семантические ассоциации).

Слово «SVET» представляет собой транслитерацию слова «СВЕТ», которое в свою очередь широко используется производителями в отношении товаров 11 класса МКТУ (осветительные приборы) и услуг 35 класса МКТУ, в частности, в отношении услуг по оптовой и розничной продаже осветительных приборов, в связи с чем российским потребителем слово «SVET» может восприниматься как указание на то, что услуги по продвижению товаров оказываются в отношении товаров 11 класса МКТУ (осветительные приборы).

С учетом указанных выше обстоятельств коллегия полагает, что заявленные услуги 35 класса МКТУ и товары 11 класса МКТУ, указанные в перечнях противопоставленных знаков (1,2), однородны, поскольку тесно связаны между собой, и в данном случае потребитель может идентифицировать источник происхождения товаров и услуг как один и тот же.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия установила, что заявленное обозначение является сходным до степени смешения с противопоставленными товарными знаками по свидетельствам №541327, №619915 в отношении товаров 11 и услуг 35 классов МКТУ, однородных товарам 11 класса МКТУ, указанным в перечнях

противопоставленных знаков (1, 2), и, следовательно, не соответствует пункту 6(2) статьи 1483 Кодекса..

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 22.01.2018, оставить в силе решение Роспатента от 21.09.2017.