

ЗАКЛЮЧЕНИЕ


по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом от 12 марта 2014 г. N 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 15.05.2018. Данное возражение подано компанией «А.С. Креатион Тапэтэн АГ», Германия (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2016749840, при этом установлено следующее.

Заявка № 2016749840 на регистрацию словесного обозначения

firstclass
PREMIUM WALLPAPER



«» была подана на имя заявителя с датой приоритета от 14.10.2016, установленной по дате подачи заявки №015926306 в странах ЕС, в

отношении товаров и услуг 24, 27 и 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом было принято решение от 26.03.2018 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2016749840. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в связи с его несоответствием требованиям пунктов 1 и 6 статьи 1483 Кодекса (далее – решение Роспатента).

Доводы мотивированы тем, что входящие в состав заявленного обозначения словесные элементы «first class» (от англ. «первый класс»), «premium» (от англ. первосортный, высшего качества), «wallpaper» (от англ. «обои») не подлежат правовой охране на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку указывают на вид и качество товаров и услуг.

Кроме того, заявленное обозначение сходно до степени смешения с комбинированными знаками «First class used» / «First class plus» по международным регистрациям №1251160 (1), №1251161 (2) с конвенционным приоритетом от 09.10.2014, зарегистрированными на имя «CLAAS KGaA», в отношении услуг 35 класса МКТУ.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 15.05.2018 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель согласен с включением элементов "firstclass" (выполнено в одно слово), "premium" и "wallpaper" в товарный знак в качестве неохраняемых;
- поскольку заявитель согласен с включением элемента "firstclass" в качестве неохраняемого, то противопоставленные знаки не должны препятствовать регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака;
- между заявленным обозначением и противопоставленными знаками существует ряд существенных отличий, которые, с точки зрения заявителя, не позволяют рассматривать их как сходные до степени смешения;
- заявленное обозначение содержит словесные элементы "firstclass premium wallpaper", которые произносятся как "фёстккласс премиум волпейпер". Словесные

элементы противопоставленных знаков "first class plus" и "first class used" произносятся как "фёрст клаас плюс" и " фёрст клаас юзд". Сравнимые обозначения отличаются фонетически в связи с различным количеством звуков и слогов, различным составом гласных. При этом разница, между заявленным обозначением и словесными элементами противопоставленных знаков, обусловлена их различным звучанием за счет наличия различных удвоенных звуков в элементах "class" / "class", за счет разницы в элементах "premium wallpaper" / "plus" / "used". Имеющиеся отличия придают заявленному обозначению иное, характерное звучание, отличное от звучания противопоставленных знаков. Также они определяют различную семантику сравниваемых обозначений;

- заявленное обозначение и противопоставленные знаки существенно отличаются визуально. Их изобразительные элементы имеют различную внешнюю форму, вызывают различные ассоциации, в них используется различная цветовая гамма. Сравнимые словесные элементы также отличаются визуально, так как они характеризуются различной графикой построения (в две строки в заявленном обозначении; в три - в противопоставленных товарных знаках), имеют различные длину (поскольку состоят из различного количества букв), за счёт использования различных видов букв/шрифтов (комбинация строчных и заглавных букв в заявленном обозначении; только заглавные буквы в противопоставленном знаке; различные виды шрифта в заявленном обозначении и в противопоставленных товарных знаках);

- общее зрительное впечатление, производимое сравниваемыми обозначениями, и, как следствие, ассоциации, которые они вызывают, существенно отличаются с учетом отличий между изобразительными элементами и словесными элементами. При этом, если в противопоставленных знаках визуально доминируют словесные элементы, то в заявленном обозначении словесные элементы не доминируют визуально, поскольку в они занимают меньшую площадь;

- заявленное обозначение и противопоставленные знаки отличаются семантически, так как в них заложены различные идеи, и они вызывают совершенно разные ассоциации у потребителей. Действительно, если заявленное обозначение

ассоциируется с определёнными товарами (за счет элемента "wallpaper") и определенными качественными характеристиками этих товаров (за счет элементов "firstclass" и "permium") , то противопоставленные знаки таких ассоциаций не вызывают, поскольку в целом не могут быть переведены - как отмечалось выше элемент "claas" не имеет смыслового значения. Даже если допустить определенное домысливание, то и тогда между смысловым значением, заложенным в заявленное обозначение и в противопоставленные знаки, будет существенная разница: первоклассные премиальные обои - первый класс плюс - первый класс использованный;

- услуги "услуги почтовых заказов товаров в онлайнном режиме или по каталогу, оптовая и розничная продажа товаров, в том числе посредством сети Интернет с помощью телемагазинов в сфере стенных драпировок" не являются однородными услугам "реклама; менеджмент в сфере бизнеса; офисная служба", для которых предоставлена правовая охрана знакам по международным регистрациям №1251160 и №1251161. Формулировки услуг "реклама; менеджмент в сфере бизнеса; офисная служба" автоматически не охватывают услуги, связанные с продажей товаров посредством почтовых заказов товаров в онлайнном режиме или по каталогу, непосредственно услуг по оптовой и розничной продаже товаров. Более того, услуги, в отношении которых испрашивается регистрация, и услуги в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленным знакам имеют различное назначение;

- словесные элементы "first class", "premium" и "wallpaper" не являются доминирующими, поскольку в заявленном обозначении они занимают меньшую площадь, по сравнению с изобразительным элементом. Более того, несмотря на то, что при восприятии потребителем комбинированного обозначения, состоящего из изобразительного и словесного элементов, его внимание, как правило, акцентируется на словесном элементе, в данном случае, поскольку словесные элементы не являются охраноспособными, то их значимость самих по себе не велика, и лишь в составе комбинированного обозначения, с учетом оригинального характера его исполнения, оригинального расположения словесных элементов,

формируется способность заявленного обозначения индивидуализировать товары и услуги заявителя. Именно совокупность элементов заявленного обозначения образует комбинацию, обладающую в целом различительной способностью.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении следующего перечня товаров и услуг:

24 класс МКТУ: материалы драпировочные для стен текстильные;

27 класс МКТУ: стенные обои и обивочные материалы, нетекстильные; обои; обои текстильные;

35 класс МКТУ: услуги почтовых заказов товаров в онлайн-режиме или по каталогу, оптовая и розничная продажа товаров, в том числе посредством сети Интернет с помощью телемагазинов в сфере стенных драпировок.

К возражению приложена распечатка информация из электронного словаря "Лингво" в отношении наличия / отсутствия смыслового значения у словесных элементов, входящих в состав заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков (на 10 л.).

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты приоритета заявки № 2016749840 на регистрацию товарного знака, установленной по дате подачи заявки в странах ЕС (14.10.2016), правовая база для оценки ее охраноспособности включает 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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (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, способ производства или сбыта. Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

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

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 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 и 43 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Исходя из положений пункта 42 Правил, сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: 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 определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание.


Смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: 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, указанные в пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

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).

The logo consists of the word "firstclass" in a bold, lowercase, sans-serif font, with "PREMIUM WALLPAPER" in a smaller, uppercase, sans-serif font directly below it.


Заявленное обозначение «» является комбинированным и образовано из прямоугольника, контрастно разделенного по горизонтали на две части, в центре каждого из которых помещены словосочетание «firstclass» и «premium wallpaper», помещенные на двух строках. Словесные элементы "firstclass" выполнены строчными буквами, оригинальным шрифтом, причем элемент "first" выполнен серебристым цветом, словесные элементы "PREMIUM WALLPAPER" выполнены заглавными буквами меньшего размера.

Словесный элемент «firstclass» образован путем соединения слов «first» (выполненных серебристым цветом) и «class» (выполненных в черном и белом цвете). Анализ словарей основных европейских языков (см. www.slovari.yandex.ru) показал, что словосочетание «first class» переводится с английского языка как «первый класс», «premium» переводится как «исключительный, высококлассный, отменный, высшего сорта», слово «wallpaper» переводится как «обои». В связи с изложенным, указанные словесные элементы характеризуют товары и услуги, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению путем указания на их вид и качество и не подлежат правовой охране на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса. Заявителем не оспаривается описательный характер данных словесных элементов, однако, указывается на отсутствие их доминирующего характера в составе заявленного обозначения, в связи с чем выражено мнение о возможности включения их в состав знака качества неохранных элементов. При установлении факта занимают ли словесные

элементы «firstclass» и «premium wallpaper» доминирующее положение коллегия руководствовалась, в том числе, положениями пункта 6.3.1 Методических рекомендаций по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, утвержденных приказом Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 31.12.2009 № 197 (далее — Методические рекомендации № 197), в котором указано, что значимость положения элемента в комбинированном обозначении зависит также от того, в какой степени элемент способствует осуществлению обозначением его основной функции - индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей. Элементы «firstclass» и «premium wallpaper» являются основными индивидуализирующими элементами заявленного обозначения, черный контрастный прямоугольник служит лишь фоном для его словесных элементов. На основании изложенного коллегия приходит к выводу о доминирующем положении словесных элементов «firstclass» и «premium wallpaper» знака, в связи с чем они не могут быть включены в состав знака в качестве его неохраняемых элементов.

Кроме того, заявленному обозначению было отказано в государственной регистрации в качестве товарного знака ввиду его несоответствия требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, в рамках чего ему были противопоставлены знаки (1-2).



Противопоставленный знак  (1) является комбинированным и состоит из словесных элементов «FIRST CLAAS PLUS», выполненных на трех строках оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, а также из помещенного слева от них изобразительного элемента в виде цифры «1». Словесный элемент «PLUS» и цифра «1» выполнены в зеленом цвете, иные словесные элементы выполнены черным цветом. Анализ словарей основных европейских языков (см. www.slovari.yandex.ru) показал, что слово «FIRST» означает «первый», слово «claas» не имеет лексических значений, а слово «PLUS» означает «плюс; достоинство; положительная величина. Правовая

охрана предоставлена в отношении товаров 07, 09, 12 и услуг 35, 36, 44 классов МКТУ.



Противопоставленный знак (2) является комбинированным и состоит из словесных элементов «FIRST CLAAS USED», выполненных на трех строках оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, а также из помещенного слева от них изобразительного элемента в виде цифры «1». Словесный элемент «PLUS» и цифра «1» выполнены в сером цвете, иные словесные элементы выполнены черном цвете. Анализ словарей основных европейских языков (см. www.slovari.yandex.ru) показал, что слово «USED» означает «используемый, употребляемый, применяемый, подержанный, привыкший, отработанный, бывший в употреблении». Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 07, 09, 12 и услуг 35, 36, 44 классов МКТУ.

При анализе заявленного обозначения на соответствие требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса коллегия приняла во внимание положения пункта 4.2.1.3 Методических рекомендаций, согласно которому при экспертизе словесных обозначений необходимо учитывать сходство именно сильных элементов.

Кроме того, в пункте 4.2.4.2 данных Методических рекомендаций указано, что в том случае, если словесное обозначение состоит из охраноспособных и неохраноспособных элементов, то при экспертизе учитывается тождество и сходство именно охраноспособных элементов.

Заявленное обозначение включает в свой состав словесные элементы «firstclass» и «premium wallpaper», которые в силу своего семантического значения относятся к «слабым» неохраноспособным элементам знака, а само заявленное обозначение не обладает оригинальным композиционным построением, позволяющим охранять его в целом.

Вместе с тем, противопоставленные знаки (1-2) состоят из словесных элементов «FIRST CLAAS PLUS», «FIRST CLAAS USED», обладающих иным семантическим значением, что позволило признать их предметом самостоятельной

правовой охраны.

Таким образом, руководствуясь пунктом 4.2.4.2 Методических рекомендаций, у коллегии нет оснований для противопоставления заявленному обозначению, состоящему исключительно из неохраноспособных элементов и не обладающему достаточными характеристиками оригинального композиционного решения, знаков (1-2), все элементы которых включены в самостоятельную правовую охрану и которые к тому же образуют иное композиционное решение, а также имеют иную семантическую окраску и фонетическое звучание.

Следовательно, вывод экспертизы, положенный в основу решения Роспатента о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, следует признать необоснованным.

Вместе с тем, как было установлено выше, заявленному обозначению не может быть предоставлена охрана в силу его противоречия положениям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 15.05.2018, оставить в силе решение Роспатента от 26.03.2018.