


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, рассмотрела поступившее 05.12.2016 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) возражение, поданное Dr. Nicolai von Füner, Allemagne (далее - заявитель) на решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1231535, при этом установила следующее.

Международная регистрация №1231535 с конвенционным приоритетом от 01.10.2014 в отношении товаров 09, 16, 25 и услуг 35, 41 классов МКТУ и конвенционным приоритетом от 02.10.2014 в отношении услуг 45 класса МКТУ произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности на имя заявителя.


Знак  **ARTEAST** по международной регистрации №1231535 представляет собой словесное обозначение «ARTEAST», выполненное буквами латинского алфавита, при этом над буквой «Е» расположено стилизованное изображение короны.

Роспатентом 03.08.2016 было принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации указанному знаку на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому знак по международной регистрации №1231535 не соответствует требованиям пункта б(2) статьи 1483 Кодекса в отношении всех товаров 09, 16 и всех услуг 35, 41 классов МКТУ.

Указанное обосновывается в заключении по результатам экспертизы тем, что

знак  по международной регистрации №1231535 сходен до степени смешения в отношении однородных товаров и услуг с товарным знаком «АРТИСТ» по заявке №2014732143 [1], заявленным на регистрацию на имя иного лица (по заявке принято решение о регистрации товарного знака от 14.07.2016), а также с зарегистрированными на имя иных лиц и имеющими более ранний приоритет товарными знаками «Artist» по свидетельству №286721 [2] в отношении

однородных товаров 16 класса МКТУ,  по свидетельству №324789 [3] в отношении однородных товаров 09 и услуг 35 классов МКТУ,

 по свидетельству №519108 [4] в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ и со знаком «ARTIST» по международной регистрации №649893 [5] в отношении однородных товаров 09 и 16 классов МКТУ.

В возражении, поступившем в Роспатент 05.12.2016, заявителем выражена просьба об отмене решения Роспатента и предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1231535 в отношении всех заявленных товаров и услуг.

Возражение мотивировано следующими доводами:

- противопоставленные знаки и знак по международной регистрации №1231535 не сходны с точки зрения их графического исполнения;

- визуальное различие внешней формы, композиционного и графического решения обозначений создает различное зрительное восприятие заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков, следовательно, сравниваемые обозначения в целом не обладают графическим сходством;

- в состав заявленного обозначения включен словесный элемент «ARTEAST», который является сложным словом, состоящим из двух словесных элементов – «ART» и «EAST», которые являются многозначными и имеют следующие значения в переводе с английского языка: «ART» - искусство, изобразительное искусство; вид искусства; отдельное направление в искусстве; гуманитарная сфера, гуманитарные науки; ремесло, мастерство, умение; хитрость, уловка; некоммерческий, элитарный; статья, искусственный; «EAST» - восток, восточный ветер, восточное направление;

- словесный элемент «Артист» по заявке №2014732143 и по свидетельству №324789 имеет следующее значение - занимающийся публичным исполнением произведений искусства. (Толковый словарь русского языка Д.Н.Ушакова);

- словесный элемент «Artist» противопоставленных знаков по свидетельству №286721 и по международной регистрации №649893 является многозначным и в переводе с английского языка имеет следующие значения - художник, живописец, артист; профессиональный музыкант, певец, танцор, актёр; творец, художник, мастер своего дела;

- наличие у обозначения смыслового значения (или, наоборот, отсутствие такового) может способствовать признанию сравниваемых обозначений несходными, следовательно, не существует оснований для вывода о смысловом сходстве знаков;

- поскольку признаки звукового, графического и смыслового сходства могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях, следует признать, что заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки не являются сходными до степени смешения;

- очевидно, что ни при каких обстоятельствах товары 09 класса "антенны, голограммы", для которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак № 324789, не могут быть признаны однородными товарам 09 класса "Медиа контент, в частности музыкальные аудиозаписи, музыкальные видеозаписи, записи [звукозаписи], записанные кассеты с магнитной лентой, музыкальные записи на дисках, загружаемые музыкальные файлы" (Media content, particularly, musical sound

recordings, musical video recordings, records [sound recordings], recorded tape cassettes, musical recordings in the form of discs, downloadable music files), указанным в международной регистрации № 1231535, поскольку имеют различное назначение, условия сбыта и не могут являться взаимозаменяемыми при их обычном использовании;

- даже минимального различия знаков в данном случае будет достаточно для исключения возможности их смешения со стороны потребителей и возможности возникновения у потребителей представления о принадлежности этих товаров одному производителю, следовательно, не существует принципиальной возможности смешения знаков на рынке.

Изучив материалы дела и выслушав участвующих, коллегия сочла изложенные в нем доводы убедительными частично.

С учетом дат (01.10.2014 и 02.10.2014) конвенционного приоритета международной регистрации №1231535 правовая база для оценки охраноспособности знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

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 пунктом 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 пунктах 14.4.2.2 и 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 основе совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты (а) – (в)) Правил.

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю, если они обозначены тождественными или сходными товарными знаками. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Знак  по международной регистрации №1231535 представляет собой словесный элемент «ARTEAST», выполненный буквами латинского алфавита со стилизованным изображением короны над буквой «Е».

Решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации в отношении товаров 09, 16 и услуг 35, 41 классов МКТУ указанному обозначению основано на наличии сходных до степени смешения знаков [1-5].

Сравнительный анализ знака **ARTEAST** и противопоставленных



знаков «Artist» [2] [4] и «ARTIST» [5] на тождество и сходство показал следующее.

Сравниваемые обозначения являются сходными по фонетическому признаку сходства их словесных элементов, что обусловлено наличием близких и совпадающих звуков, расположением близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу, наличием совпадающих слогов и их расположением (знаки [2 и 5]), одинаковым составом букв и звуков и их расположением в обозначениях (знак [4]).

Поскольку обозначение «ARTEAST» не имеет смыслового значения в общедоступных словарно-справочных источниках информации, а противопоставленные обозначения являются лексическими единицами английского языка, оценить его семантическое сходство с противопоставленными знаками не представляется возможным.

Выполнение сравниваемых обозначений буквами одного алфавита сближает их визуально, несмотря на некоторые особенности их графического исполнения в знаке [4] и знаке по международной регистрации №1231535.

Сходство словесных элементов, доминирующих или являющихся единственным элементом в сопоставляемых обозначениях и выполняющих в них основную индивидуализирующую функцию, позволяет признать знак по международной регистрации №1231535 сходным до степени смешения с противопоставленными знаками [2, 4, 5], поскольку они ассоциируются между собой в целом, несмотря на некоторые отличия их графического исполнения.

Анализ однородности товаров 09, 16 и услуг 35 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны знаку по международной

регистрации №1231535 и для которых действуют знаки [2, 4, 5], показал их однородность, поскольку они совпадают по виду или относятся к одним родовым группам (аппаратура для записи, передачи и воспроизведения звука, изображения и/или данных, компакт-диски; печатная продукция; реклама, маркетинг, продвижение товаров для третьих лиц), имеют одинаковое назначение и один круг потребителей, что заявителем в возражении не оспаривается.

Таким образом, коллегия пришла к выводу о сходстве сравниваемых знаков до степени смешения в отношении однородных товаров 09, 16 и услуг 35 классов МКТУ и, следовательно, о несоответствии знака по международной регистрации №1231535 требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, что подтверждает вывод экспертизы.

Сравнительный анализ знака  и противопоставленных

знаков «АРТИСТ» [1] и  [3] на тождество и сходство показал, что они не являются сходными между собой по следующим причинам.

Знак [1] зарегистрирован в отношении услуг 35, 38, 41 и 42 классов МКТУ, товарный знак [3] охраняется для товаров и услуг 09, 35, 38 и 40 классов МКТУ.

Услуги 35, 41 классов МКТУ, указанные в перечне международной регистрации №1231535, являются однородными услугам указанных классов, в отношении которых действуют знаки [1, 3], поскольку они либо совпадают по виду, либо относятся к одним родовым группам услуг (реклама, продвижение товаров; развлечения). Что касается товаров 09 класса МКТУ - антенны, голограммы, указанные в перечне противопоставленного знака [3], то следует согласиться с заявителем, что они не являются однородными товарам: «Медиа контент, в частности музыкальные аудиозаписи, музыкальные видеозаписи, записи [звукозаписи], записанные кассеты с магнитной лентой, музыкальные записи на дисках, загружаемые музыкальные файлы», в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны знаку по международной регистрации №1231535,

поскольку не совпадают по виду, относятся к разным родовым группам, имеют разное назначение и разный круг потребителей.

Поскольку обозначение «ARTEAST»(транслитерация АРТЭАСТ) не имеет смыслового значения в общедоступных словарно-справочных источниках, существует вариативность его прочтения российским потребителем в зависимости от того, каким иностранным языком он владеет, что может привести к возникновению ряда фонетических отличий указанного обозначения и противопоставленных знаков «Артист»[1, 3].

Кроме того, сопоставляемые обозначения отличаются по общему зрительному впечатлению за счет использования букв разных алфавитов, которые имеют различное начертание, наличия различных графических элементов и использования разной цветовой гаммы.

Различное общее зрительное впечатление, создаваемое сравниваемыми обозначениями, а также некоторые фонетические отличия сравниваемых словесных элементов свидетельствуют о том, что знак по международной регистрации №1231535 и знаки [1, 3] не ассоциируются между собой в целом, что позволяет сделать вывод о невозможности смешения в гражданском обороте товаров и услуг в случае маркировки их сопоставляемыми знаками даже в случае их однородности.

Таким образом, знак по международной регистрации №1231535 в отношении всех заявленных услуг 41 класса МКТУ соответствует требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 05.12.2016, отменить решение Роспатента от 03.08.2016 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1231535 в отношении всех услуг 41 класса МКТУ, указанных в перечне международной регистрации.