

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном Гражданским кодексом 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 25.02.2019 возражение Закрытого акционерного общества «Фарфор Вербилор», Московская область (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2017707886 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2017707886 было заявлено на государственную регистрацию в качестве товарного знака с приоритетом от 06.03.2017 на имя заявителя в отношении товаров 14, 21 и услуг 35 классов МКТУ.

Согласно материалам заявки заявленное обозначение представляет собой

**Мануфактуры Гарднеръ
Фарфор Матвея Кузнецова**

словесное обозначение , выполненное буквами русского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 16.10.2018 об отказе в государственной регистрации товарного знака, мотивированное в заключении по результатам экспертизы несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что заявленное обозначение сходно до степени смешения в отношении однородных товаров и



услуг с товарным знаком по свидетельству № 110937, охраняемым на имя другого лица и имеющим более ранний приоритет.

В данном заключении также отмечено, что словесный элемент «фарфор» не обладает различительной способностью, ввиду чего является неохраняемым элементом на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 25.02.2019 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 16.10.2018. Доводы возражения сводятся к тому, что заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак не являются сходными, так как они отличаются шрифтовым исполнением, количеством слов, слогов, звуков и букв, разным составом звуков и букв и наличием в противопоставленном товарном знаке изобразительных элементов, причем у них не имеется никаких совпадающих друг с другом элементов, а заявленное обозначение ассоциируется исключительно с заявителем, который является преемником производственной деятельности по выпуску фарфоровых изделий Матвеем Кузнецовым, одним из самых видных предпринимателей в Российской Империи в конце XIX – начале XX вв., на Мануфактурах Гарднер (ныне – ЗАО «Фарфор Вербиллок»).

На основании изложенного в возражении заявителем была выражена просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех приведенных в заявке товаров и услуг.

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

С учетом даты подачи заявки (06.03.2017) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя 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, рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с абзацем 1 и 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 пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно: 1) 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; 2) 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; 3) 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 настоящем пункте, 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).

Заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение

**Мануфактуры Гарднеръ
Фарфор Матвея Кузнецова**

, выполненное в две строки стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Слово «Фарфор», как было указано в заключении экспертизы, не обладающее различительной способностью, что заявителем в возражении никак не оспаривается, может быть включено в товарный знак только лишь в качестве неохраняемого элемента, то есть оно не может нести в заявленном обозначении, собственно, индивидуализирующей нагрузки. Предоставление правовой охраны заявленному обозначению в качестве товарного знака с приоритетом от 06.03.2017 испрашивается в отношении товаров 14, 21 и услуг 35 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 110937 с приоритетом от 13.06.1991 представляет собой комбинированное обозначение



, состоящее из изображений двух овалов, один из которых помещен в другой, а между ними – словесные элементы «КУЗНЕЦОВСКИЙ» и «ФАРФОР», выполненные сверху и снизу по контуру овалов стандартным шрифтом буквами русского алфавита, и в центре обозначения – оригинальное изображение вензеля с монограммой, состоящей из начальных букв данных слов – «К» и «Ф». Слово «ФАРФОР», согласно регистрации этого товарного знака, включено в него только лишь в качестве неохраняемого элемента, то есть оно не несет в нем индивидуализирующей нагрузки. Данный товарный знак охраняется, в частности, в отношении товаров 21 и услуг 35, 42 классов МКТУ.

Сопоставительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака показал, что в их составе не имеется никаких совпадающих элементов, которые способны нести в них индивидуализирующую нагрузку и, следовательно, обуславливать их различительную способность, а включенные в них, как уже отмечалось выше, неохраняемые элементы «ФАРФОР», собственно, не подлежат сравнительному анализу по фонетическому и семантическому критериям сходства обозначений.

С учетом данного обстоятельства сравниваемые знаки существенно отличаются друг от друга своей фонетической длиной («Мануфактуры Гарднерь Матвея Кузнецова» – «КУЗНЕЦОВСКИЙ»), а именно количеством этих значимых слов (4 слова – 1 слово), количеством их слогов (14 слогов – 4 слога) и количеством их звуков (33 звука – 12 звуков), а также составом звуков (совпадают только лишь 8 звуков из 33).

К тому же, они имеют и совершенно разные смысловые значения, так как в заявленном обозначении словосочетание «Мануфактуры Гарднерь Матвея Кузнецова», по своему существу, указывает на принадлежность именно соответствующего производственного предприятия (Мануфактур Гарднер) конкретному лицу – Матвею Кузнецову. В свою очередь, прилагательное

«КУЗНЕЦОВСКИЙ» в противопоставленном товарном знаке указывает всего лишь на принадлежность определенных товаров и услуг какому-либо неопределенному лицу с фамилией Кузнецов.

В этой связи необходимо также отметить и то, что заявленное обозначение будет ассоциироваться исключительно с заявителем, который является преемником производственной деятельности по выпуску фарфоровых изделий Матвеем Кузнецовым, одним из самых видных предпринимателей в Российской Империи в конце XIX – начале XX вв., собственно, на определенном предприятии – Мануфактурах Гарднер (ныне – ЗАО «Фарфор Вербилкок»). Данное фактическое обстоятельство было установлено уже на стадии экспертизы заявленного обозначения и обусловило, согласно заключению по результатам экспертизы, снятие ею ранее указанного в уведомлении мотива для отказа в регистрации товарного знака, предусмотренного пунктом 3 статьи 1483 Кодекса.

Что касается графического исполнения сравниваемых знаков, то следует отметить, что они существенно отличаются самим видом товарных знаков (словесный – комбинированный), в которых словесные элементы («Мануфактуры Гарднеръ Фарфор Матвея Кузнецова» – «КУЗНЕЦОВСКИЙ ФАРФОР») имеют разное пространственное положение (горизонтально в две строки – по дуге верхнего контура овала и по дуге нижнего контура овала), отличаются количеством визуально воспринимаемых слов (5 слов – 2 слова) и количеством их букв (40 букв – 18 букв), а также составом букв (совпадают только лишь 14 букв из 40).

При этом в состав противопоставленного товарного знака, в отличие от заявленного обозначения, входят еще и графические элементы, в том числе оригинальный вензель с монограммой, акцентирующий на себе внимание в силу своего центрального положения, которые вместе с соответствующими словами образуют единую, весьма запоминающуюся, оригинальную композицию.

Вышеуказанные обстоятельства обуславливают совершенно разное общее зрительное впечатление от восприятия сравниваемых знаков в целом.

Изложенные выше обстоятельства, принимаемые во внимание во всей своей совокупности, позволяют сделать вывод о том, что заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак никак не ассоциируются друг с другом в целом, то есть не являются сходными.

Кроме того, необходимо отметить и то, что все приведенные в заявке товары 14 класса МКТУ, а именно: «бюсты; статуи; статуэтки; часы [за исключением наручных]; шкатулки для украшений», никак не являются однородными товарам 21 класса МКТУ «изделия из фарфора и фаянса, не предусмотренные в других классах» противопоставленной регистрации товарного знака, так как они относятся к разным родовым группам товаров и существенно отличаются материалами, из которых изготавливаются, поскольку вышеуказанные товары 14 класса МКТУ, по самому их отнесению к товарам именно этого определенного класса МКТУ, изготавливаются из совершенно иных материалов (например, благородных металлов и т.п.), а вовсе не из фарфора или фаянса.

В свою очередь, все приведенные в заявке товары 21 класса МКТУ, представляющие собой различные виды домашней или кухонной утвари и посуды и различные изделия из материалов, упоминаемых для товаров именно этого класса МКТУ, и товары 21 класса МКТУ «фарфоровая, фаянсовая, керамическая домашняя или кухонная утварь и посуда; изделия из фарфора и фаянса, не предусмотренные в других классах», для которых охраняется противопоставленный товарный знак, соотносятся друг с другом как вид-род, то есть они действительно являются однородными.

Приведенные в заявке услуги 35 класса МКТУ «продвижение товаров для третьих лиц» и услуги 42 класса МКТУ «реализация товаров», для которых охраняется противопоставленный товарный знак, соотносятся друг с другом как род-вид, то есть они также являются однородными.

Однако отсутствие у сравниваемых знаков сходства не позволяет прийти к выводу о наличии принципиальной возможности возникновения у потребителя представления о принадлежности вышеуказанных (однородных) товаров 21 и

услуг 35, 42 классов МКТУ, для индивидуализации которых предназначены эти знаки, одному производителю.

Следовательно, заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак никак не являются сходными до степени смешения в отношении вышеуказанных товаров 14 класса МКТУ и однородных товаров 21 и услуг 35, 42 классов МКТУ.

Принимая во внимание указанные выше обстоятельства, коллегия не располагает какими-либо основаниями для признания заявленного обозначения не соответствующим требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 25.02.2019, отменить решение Роспатента от 16.10.2018 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2017707886.