



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 возражение, поступившее 24.11.2017, поданное АСТРУМ ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД, Гонконг (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2016711489, при этом установила следующее.

Обозначение «» по заявке № 2016711489 заявлено 07.04.2016 на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 11 класса МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Роспатентом 29.09.2017 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2016711489 в отношении всех заявленных товаров. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому товарный знак не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком  «ASTROOM» по свидетельству №522357 с приоритетом от 29.03.2013, ранее зарегистрированным на имя ООО «Рекорд-плюс», г. Екатеринбург, в отношении товаров 11 класса МКТУ, признанных однородными заявленным товарам.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 24.11.2017 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- словесный элемент заявленного обозначения «ASTRUM», в переводе с латинского языка означающий «звезда», образован четырьмя согласными и двумя гласными буквами, в котором ударным является первый слог «А»;

- словесный элемент «ASTROOM» противопоставленного товарного знака по свидетельству №522357 содержит семь букв: четыре согласные и три гласные буквы, является искусственным словом, в связи с чем к нему невозможно применять правила чтения какого-то европейского языка;

- с учетом этого, слово «ASTROOM» будет произноситься как «АСТРООМ»;

- все вышеизложенное свидетельствует об отсутствии фонетического сходства между сравниваемыми словесными элементами заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака;

- восприятие слова начинается слева направо, поэтому внимание потребителя в заявленном обозначении будет привлечено к оригинально написанной в виде звездочки начальной букве словесного элемента, кроме того, наличие звездочки подчеркивает семантическое значение словесного элемента «ASTRUM» (звезда);

- в противопоставленном товарном знаке доминирующим является изобразительный элемент в виде стилизованного изображения буквы «А», который занимает приблизительно 80% площади знака, именно с него начинается восприятие обозначения, и только после осмысления изобразительного элемента потребитель перейдет к прочтению словесного элемента «ASTROOM»;

- таким образом, между сравниваемыми обозначениями нет графического сходства, что подтверждается различным визуальным впечатлением, использованием разных шрифтов, графическим написанием букв, различным цветовым решением, разными изобразительными элементами;

- между словесными элементами «ASTROOM» и «ASTRUM» отсутствует подобие заложенных в обозначениях понятий, что свидетельствует об отсутствии семантического сходства между сравниваемыми обозначениями;

- с учетом вышеизложенного, заявленное комбинированное обозначение не противоречит положению пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 11 класса МКТУ.

К возражению приложена распечатка страниц из учебника для студентов медицинских вузов «Латинский язык и основы медицинской терминологии» М.Н.Чернявский, М., Медицина, 1997 г., титульный лист, с.37, 38, 295 [1].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия находит доводы заявителя неубедительными.

С учетом даты (07.04.2016) поступления заявки №2016711489 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше 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 июля 2015 г. N 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 27.08.2015 за №38572 (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 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 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.

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.

Признаки, указанные в пунктах 42 и 43 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.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение «», включающее словесный элемент «astrum», выполненный оригинальным шрифтом прописными буквами латинского алфавита голубого цвета. В букве «а» пробел выполнен в виде пятиконечной звезды белого цвета.

Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 11 класса МКТУ «приборы осветительные; лампы осветительные; приборы осветительные светодиодные; лампы светодиодные; лампы, работающие на солнечных батареях; панели для аккумуляции солнечного тепла; установки отопительные; радиационные отопительные системы для помещений; солнечные тепловые воздушные системы для отопления; отопительные системы, работающие на солнечных батареях; аппараты и приборы для кондиционирования воздуха, охлаждения воздуха и вентиляции; вентиляционные аппараты, работающие на солнечных батареях».

В рамках пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса заявленному обозначению



противопоставлен товарный знак «ASTROOM» по свидетельству №522357, ранее зарегистрированный на имя иного лица.

Указанный товарный знак включает оригинальный изобразительный элемент в виде выполненных на фоне квадрата черного цвета пересекающихся прямых линий белого цвета, которые образуют фигуру треугольной формы с вогнутым основанием. Под изобразительным элементом расположен словесный элемент «ASTROOM», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита черного цвета.

Правовая охрана товарному знаку по свидетельству №522357 предоставлена в отношении товаров 11 класса МКТУ «устройства для освещения, нагрева, получения пара, тепловой обработки пищевых продуктов, для охлаждения, сушки, вентиляции, водораспределительные и санитарно-технические».

Заявитель в своем возражении не оспаривает однородность товаров 11 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается правовая охрана заявленного обозначения и зарегистрирован противопоставленный товарный знак, совпадающих по роду/виду, назначению, кругу потребителей (представляют собой устройства и приборы, используемые для освещения, отопления, кондиционирования, вентиляции, охлаждения).

Сравнительный анализ на предмет сходства заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака показал следующее.

Необходимо отметить, что при оценке комбинированных обозначений необходимо руководствоваться пунктом 6.3.2. Методических рекомендаций по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, утвержденных приказом Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 31.12.2009 №197, согласно которому «при восприятии потребителем комбинированного обозначения, состоящего из изобразительного и словесного элементов, его внимание, как правило, акцентируется на словесном элементе. Словесный элемент к тому же легче запоминается, чем изобразительный».

Таким образом, в составе заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака наиболее значимыми с точки зрения индивидуализирующей функции являются словесные элементы «astrum» и «ASTROOM».

Необходимо отметить, что сходство наиболее значимых индивидуализирующих элементов способно привести к ассоциированию знаков в целом и, следовательно, к выводу об их сходстве.

Словесные элементы «astrum» и «ASTROOM» не выявлены в лексике наиболее распространенных европейских языков, использующих в написании буквы латинского алфавита. Заявитель отмечает, что слово «astrum» переводится с латинского языка как «звезда». Вместе с тем, российские потребители не владеют латинским языком, в связи с чем словесные элементы «astrum» и «ASTROOM» будут восприниматься российскими потребителями в качестве фантазийных слов.

Таким образом, семантический критерий сходства в рассматриваемом случае не является определяющим при установлении сходства сравниваемых обозначений.

Что касается звукового сходства, то словесные элементы «astrum» и «ASTROOM» обладают высокой степенью фонетического сходства. Данный вывод обусловлен совпадением четко произносимых начальных частей (ASTR-) и сходных по звучанию конечных части («-um» и «-OOM»).

Следует отметить, что двойная буква «O» в слове «ASTROOM» наиболее вероятно будет прочитана как звук «У», поскольку средний российский потребитель владеет английским языком на уровне школьной программы (в частности, ему хорошо известно слово «ROOM» (комната), которое читается как «рум»). В этой связи словесные элементы «astrum» и «ASTROOM» будут иметь тождественную фонетику.

Следует согласиться с доводами возражения о визуальном различии знаков, однако данные отличия не являются решающими при установлении сходства сравниваемых обозначений в целом, поскольку словесные элементы «astrum» и «ASTROOM» имеют фонетическое сходство, приближенное к тождеству.

С учетом изложенного коллегия пришла к выводу о сходстве заявленного обозначения с противопоставленным товарным знаком по свидетельству №522357

до степени смешения в отношении однородных товаров 11 класса МКТУ, что приводит к выводу о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 24.11.2017, оставить в силе решение Роспатента от 29.09.2017.