

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**коллегии палаты по патентным спорам**  
**по результатам рассмотрения  возражения  заявления**

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 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 от 03.03.2014, поданное компанией Ashley Furniture Industries, Inc., USA (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1070955, при этом установила следующее.

Международная регистрация №1070955 произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности 09.03.2011 на имя заявителя в отношении товаров 20 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Знак по международной регистрации №1070955 представляет собой словесное обозначение «**SIGNATURE DESIGN BY ASHLEY**», выполненное стандартным шрифтом в две строки.

Решением Роспатента от 30.07.2013 указанному знаку было отказано в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что знак по международной регистрации №1070955 не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное несоответствие обосновывается в заключении по результатам экспертизы тем, что знак по международной регистрации №1070955 сходен до степени смешения в отношении товаров 20 класса МКТУ с товарным знаком «ASHLEY produce» по свидетельству №400542 [1], правовая охрана которому предоставлена ранее на имя иного лица в отношении однородных товаров. Также в заключении по результатам экспертизы указано, что заявитель согласен с исключением из правовой охраны словесного элемента «DESIGN».

В возражении от 03.03.2014, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 09.01.2014, заявителем приведены следующие аргументы в защиту заявленного обозначения:

- заявителем было подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны противопоставленного товарного знака [1] в связи с неиспользованием в отношении товаров 20 класса МКТУ;

- на основании решения Суда по интеллектуальным правам от 11.02.2014 правовая охрана товарного знака по свидетельству №400542 была досрочно прекращена в отношении всех товаров 20 класса МКТУ (копия решения прилагается).

На основании изложенного заявителем выражена просьба о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1070955 в отношении всех товаров 20 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, палата по патентным спорам сочла изложенные в нем доводы убедительными.

С учетом даты (09.03.2011) международной регистрации №1070955 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения 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 пунктом 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 свойство.

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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается только с согласия правообладателя.

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 №1070955 представляет собой словесное обозначение «**SIGNATURE DESIGN BY ASHLEY**», выполненное стандартным шрифтом в две строки. Словесный элемент «**SIGNATURE**» в переводе с английского языка означает «фирменный (стиль и т.п.), именной,

знаковый», **DESIGN** означает «замысел, план, проект, чертеж и т.д.» (см. Яндекс. Словари).

Предоставление правовой охраны указанному знаку на территории Российской Федерации испрашивается в отношении товара 20 класса МКТУ – meubles (мебель).

Решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1070955 основано на наличии сходного до степени смешения товарного знака [1], зарегистрированного ранее на имя иного лица в отношении однородных товаров 20 класса МКТУ.

Товарный знак [1] представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из словесного обозначения «**ASHLEY**», выполненного стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, над которым расположено стилизованное изображение льва с короной, и слова «**produce**» (в переводе с английского языка означает «продукция»), расположенного в нижней части обозначения и не занимающего доминирующего положения в нем. Знаку предоставлена правовая охрана в отношении товаров 09, 11, 20 и услуг 40, 42 классов МКТУ.

Сравнительный анализ знака по международной регистрации и товарного знака [1] на тождество и сходство показал, что они содержат тождественный словесный элемент «**ASHLEY**» (английская фамилия, а также женское и мужское имя), несущий основную индивидуализирующую нагрузку в обозначениях, в отличие от входящих в них элементов «Signature Design» и «Produce», имеющих слабую различительную способность или не имеющих ее вовсе, что позволяет признать их сходными по фонетическому признаку сходства словесных обозначений. С учетом смысловых значений слов, входящих в сравниваемые обозначения, они могут быть переведены как «Фирменный, именной дизайн от Эшли» и «Продукция Эшли», что является близким по смыслу и может свидетельствовать о сходстве обозначений по семантическому признаку.

Имеющиеся графические отличия сравниваемых обозначений, среди которых наличие оригинальных изобразительных элементов в знаке [1] и неохраняемых словесных элементов, не оказывает существенного влияния на вывод о сходстве сопоставляемых знаков в целом.

Вместе с тем, следует отметить, что правовая охрана товарного знака [1] по свидетельству №400542 была досрочно прекращена в отношении всех товаров 20 класса МКТУ на основании решения Суда по интеллектуальным правам от 11.02.2014 по делу №СИП-367/2013, что было принято во внимание коллегией палаты по патентным спорам при рассмотрении возражения.

Указанное обстоятельство устраняет препятствия для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1070955.

Словесный элемент «**DESIGN**» является неохраняемым элементом знака по международной регистрации №1070955 на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, что заявителем не оспаривается.

Учитывая вышеизложенное, палата по патентным спорам

пришла к выводу:

**удовлетворить возражение от 03.03.2014, отменить решение Роспатента от 30.07.2013 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1070955 в отношении товаров 20 класса МКТУ, указанных в международной регистрации.**