

ЗАКЛЮЧЕНИЕ по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 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, рассмотрела поступившее 29.08.2019 возражение, поданное Индивидуальным предпринимателем Гусевым Сергеем Сергеевичем, г. Набережные Челны (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2018734610, при этом установила следующее.



Регистрация комбинированного товарного знака «  » по заявке №2018734610 с датой поступления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности от 14.08.2018 испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 08 и услуг 35, 40 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 31.07.2019 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2018734610 в отношении всего заявленного перечня товаров и услуг. В заключении по

результатам экспертизы указано, что входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «Инструментальный завод» является неохраняемым элементом обозначения на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, так как указывает на видовое наименование предприятия. Также в заключении указано, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с наименованием места происхождения товаров «ПАВЛОВСКИЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ИЗДЕЛИЯ», зарегистрированным под №81, право пользования которым предоставлено ОАО «Павловский завод художественных металлоизделий им.Кирова» на основании свидетельства №81/1 с приоритетом от 28.02.2003.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 29.08.2019, заявителем приведены следующие доводы:

- согласно словарным источникам значение слова «Павловский» может рассматриваться через топоним Палово, Павлов, может рассматриваться в значении «приехавший из Павлова», может быть образовано от фамилии Павлов, может быть образовано от имени Павел;

- согласно словарным источникам слово «ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ» имеет следующие значения: 1) служащий для выделки инструментов (тех.). 2) Инструментальная сталь. 3) Производимый музыкальными инструментами, предназначенный для исполнения каким-нибудь музыкальным инструментом, в отличие от вокального (муз.). 4) Инструментальная музыка;

- согласно словарным источникам слово «ЗАВОД» имеет следующее значение: 1) крупное промышленное предприятие. Чугунолитейный завод. Кожевенный завод. Лесопильный завод. Сахарный завод. Мыловаренный завод;

- согласно словарным источникам слово «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ» имеет следующее значения: связанный с деятельностью в области искусства; относящийся к искусству вообще, соответствующий законам искусства,

отвечающий требованиям искусства; эстетический, изображающий действительность в образах, имеющий отношение к изобразительному искусству. Художественная школа. Художественное училище;

- согласно словарным источникам слово «ИЗДЕЛИЯ» имеет следующее значение: продукция строительной индустрии или производственных предприятий дорожных организаций, являющаяся, как и все строительные детали, законченными элементами отдельных сооружений, отвечающими проектным требованиям, стандартам или техническим условиям. Предназначаются для монтажных работ - сборки, укладки и установки в сооружения;

- анализ заявленного обозначения и противопоставленного наименования места происхождения товаров показал, что, действительно, каждое из них содержит в своем составе фонетически сходные элементы «ПАВЛОВСКИЙ» и «ПАВЛОВСКИЕ». Однако семантический анализ сравниваемых обозначений в целом, а не отдельных элементов показывает, что в сравниваемых обозначениях заложен совершенно различный смысловой образ;

- сопоставляемые средства индивидуализации производят различное зрительное впечатление при их восприятии, обусловленное тем, что заявленное обозначение представляет собой яркую графическую композицию, в которой важное смысловое и пространственное значение имеет изобразительная часть;

- сходства неохраняемых элементов не усматривается, а как следствие основания для непринятия их во внимание при сравнительном анализе нет;

- экспертиза, действуя в разрез правовому подходу, отсекла неохраняемый элемент «инструментальный завод» и сделала вывод о сходстве только на основании совпадения элементов «ПАВЛОВСКИЕ» и «ПАВЛОВСКИЙ».

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 31.07.2019 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2018734610.

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

С учетом даты (14.08.2018) поступления заявки №2018734610 правовая база для оценки охранных способностей заявленного обозначения 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 20.07.2015 № 482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 7 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков в отношении любых товаров обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с наименованием места происхождения товаров, охраняемым в соответствии с настоящим Кодексом, а также с обозначением, заявленным на регистрацию в качестве такового до даты приоритета товарного знака, за исключением случая, если такое наименование или сходное с ним до степени смешения обозначение включено как неохраняемый элемент в товарный знак, регистрируемый на имя лица, имеющего исключительное право на такое наименование, при условии, что регистрация товарного знака осуществляется в отношении тех же товаров, для индивидуализации которых зарегистрировано наименование места происхождения товара.

Согласно пункту 47 Правил на основании пункта 7 статьи 1483 Кодекса устанавливается, не относится ли заявленное обозначение в отношении любых товаров к обозначениям, тождественным или сходным до степени

смешения с охраняемым в Российской Федерации наименованием места происхождения товара или с обозначением, заявленным на регистрацию в качестве такового до даты приоритета товарного знака. При этом учитывается тот факт, что такое наименование или сходное с ним до степени смешения обозначение может быть включено как неохраняемый элемент в товарный знак, регистрируемый на имя лица, имеющего исключительное право на такое наименование, при условии, что регистрация товарного знака осуществляется в отношении тех же товаров, для индивидуализации которых зарегистрировано наименование места происхождения товара.

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 заявлении 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.

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 по заявке №2018734610



заявлено комбинированное обозначение « **ПАВЛОВСКИЙ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ ЗАВОД** », включающее словесные элементы «ПАВЛОВСКИЙ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ ЗАВОД», выполненные в три строки стандартным шрифтом заглавными буквами

русского алфавита. Правовая охрана товарному знаку испрашивается в отношении товаров 08 и услуг 35, 40 классов МКТУ, указанных в заявке.

Противопоставленное наименование места происхождения товаров (далее – НМПТ) №81 представляет собой словесное обозначение «ПАВЛОВСКИЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ИЗДЕЛИЯ», право пользования которым предоставлено ОАО «Павловский завод художественных металлоизделий им.Кирова» на основании свидетельства №81/1 с приоритетом от 28.02.2003. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров: «изделия из металла, изготовленные в традициях декоративно-прикладного народного искусства с использованием павловской классической технологии: предметы столовой, буфетной и ресторанный группы; предметы церковно-культового назначения; предметы утилитарного назначения; предметы холодного оружия».

Анализ заявленного обозначения и противопоставленного НМПТ №81 показал следующее.

Заявленное обозначение содержит словесные элементы «ПАВЛОВСКИЙ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ ЗАВОД», которые в силу своего семантического значения указывают на вид предприятия заявителя, поэтому указанные словесные элементы носят описательный характер в отношении заявленных товаров 08, а также неразрывно связанных с ними услуг 35, 40 классов МКТУ, в связи с чем являются неохраняемыми элементами на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса. Таким образом, основную индивидуализирующую функцию в заявлении обозначении выполняет словесный элемент «ПАВЛОВСКИЙ».

В противопоставленном НМПТ №81 словесные элементы «ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ИЗДЕЛИЯ» являются слабыми элементами НМПТ, поскольку указанные элементы носят описательный характер, указывая на вид товаров, в отношении которых зарегистрировано НМПТ. В свою очередь словесный элемент «ПАВЛОВСКИЕ» является сильным элементом в зарегистрированном НМПТ, занимает первоначальное положение в

зарегистрированном средстве индивидуализации, именно с него начинается восприятие обозначения и именно словесный элемент «ПАВЛОВСКИЕ» выполняет основную индивидуализирующую функцию в зарегистрированном НМПТ.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного НМПТ показал, что в сравниваемых обозначениях основную индивидуализирующую нагрузку выполняют словесные элементы «ПАВЛОВСКИЕ» и «ПАВЛОВСКИЙ». Указанные словесные элементы являются тождественными с точки зрения семантического фактора сходства, поскольку оба словесных элементов представляют собой прилагательное, образованное от названия населенного пункта – города Павлов. Указанные словесные элементы являются сходными с точки зрения фонетического фактора сходства, поскольку характеризуются тождеством начальных и центральных частей сравниваемых обозначений (ПАВЛОСКИ-/ПАВЛОСКИ-).

Следует отметить, что в комбинированном обозначении, состоящем из изобразительного и словесного элементов, основным элементом, как правило, является словесный элемент, так как он запоминается легче изобразительного и именно на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения. Таким образом, факт наличия в заявлении обозначении изобразительного элемента, не способен повлиять на вывод об отсутствии сходства сравниваемых обозначений в целом, так как присутствие в них сходных сильных словесных элементов «ПАВЛОВСКИЙ»/ «ПАВЛОВСКИЕ», обуславливает предположение о принадлежности товаров, маркированных данным обозначением, одному производителю, что является основанием для формирования вывода о сходстве сравниваемых обозначений.

В соответствии с пунктом 7 статьи 1483 Кодекса сходные с ранее зарегистрированным НМПТ обозначения не могут быть зарегистрированы в качестве товарного знака в отношении любых товаров/услуг. В рассматриваемом случае возможность смешения обозначений усиливается за

счет того, что они предназначены для маркировки однородных товаров. Так, товары 08 класса МКТУ заявленного обозначения: «ручные орудия и инструменты; ножевые изделия, вилки и ложки; холодное оружие; бритвы», и товары, в отношении которых зарегистрировано противопоставленное НМПТ: «изделия из металла, изготовленные в традициях декоративно-прикладного народного искусства с использованием павловской классической технологии: предметы столовой, буфетной и ресторанной группы; предметы церковно-культового назначения; предметы утилитарного назначения; предметы холодного оружия» являются однородными, поскольку сравниваемые товары представляют собой металлические изделия, сравниваемые товары характеризуются одинаковым назначением и условиями производства и реализации, а также имеют один круг потребителей.

Услуги 35 класса МКТУ заявленного обозначения: «реклама; менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; офисная служба», являются однородными товарам, в отношении которых зарегистрировано противопоставленное НМПТ, поскольку заявленные услуги представляют собой совокупность разных мер, усилий, действий, предпринимаемых в целях повышения спроса на товары, увеличения их сбыта, расширения рыночного поля товаров, в том числе заявленных товаров 08 класса МКТУ.

Услуги 40 класса МКТУ заявленного обозначения: «обработка материалов», являются однородными товарам, в отношении которых зарегистрировано противопоставленное НМПТ, поскольку являются сопутствующими услугами, неразрывно связанными с товарами, представляют собой технологический процесс изменения формы, размеров и качества металлических изделий.

Учитывая сходство заявленного обозначения и противопоставленного НМПТ, коллегия пришла к выводу о том, что существует возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности товаров одному и тому же субъекту предпринимательской деятельности. Указанное

свидетельствует об их сходстве до степени смешения, и, как следствие, о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 7 статьи 1483 Кодекса.

В отношении просьбы заявителя о внесении изменений в заявленное обозначение путем исключения словесного элемента «ПАВЛОВСКИЙ», коллегия отмечает следующее. В ходе рассмотрения возражения, поступившего 29.08.2019, заявителем 10.10.2019 было подано заявление о внесении изменений в заявленное обозначение, касающихся удаления из состава заявленного обозначения словесного элемента «ПАВЛОВСКИЙ». По результатам рассмотрения заявления, просьба о внесении изменений не была удовлетворена на основании того, что удаление словесного элемента «ПАВЛОВСКИЙ» относится к существенным изменениям заявленного обозначения, поскольку изменяет заявленное обозначение по существу. Экспертизой было указано, что данное изменение относится к существенным изменениям заявленного обозначения, поскольку влияет на восприятие заявленного обозначения в целом. На основании изложенного коллегия посчитала, что повторное заявление о внесении изменений в заявленное обозначение не может быть удовлетворено на основании положений действующего законодательства.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 29.08.2019, оставить в силе решение Роспатента от 31.07.2019.