

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 20.12.2012, поданное по поручению ООО «Арт-технологии», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2011705433, при этом установила следующее.

Комбинированное обозначение по заявке №2011705433 с приоритетом от 28.02.2011 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 03, 25, 26, 28 и услуг 35, 40, 45 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно описанию заявленного обозначения, приведенному в материалах заявки, оно представляет собой словесно-графическую композицию,

Роспатентом 21.09.2012 было принято решение о государственной регистрации товарного знака только в отношении заявленных услуг 45 класса МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении всех товаров 03, 25, 26, 28 и услуг 35, 40 классов МКТУ по причине его несоответствия требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарными

знаками, имеющими более ранние приоритеты и зарегистрированными в отношении однородных товаров и услуг на имя иных лиц:

- с товарным знаком «ARTE» (свидетельство №405796 с приоритетом 30.01.2009), зарегистрированным в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ на имя ИЛДЖИН КОСМЕТИКС КО., ЛТД., 1-да-401, Шивха Индастриал Зоун 1252, Цзюньван-дун, Кюнгидо, Республика Корея [1];

- с товарным знаком «ARTE» (свидетельство №278904 с приоритетом от 16.02.2004), зарегистрированным в отношении однородных товаров и услуг 25, 35 классов МКТУ на имя ООО «Артэ», 141006, Московская обл., г. Мытищи, Олимпийский пр-кт, вл. 9, стр. 2 [2];

- с товарным знаком «D'ARTE» (свидетельство №187669 с приоритетом от 15.10.1997, срок действия свидетельства продлен до 15.10.2017), зарегистрированного в отношении товаров и услуг 03, 25, 26, 28, 40 классов МКТУ на имя МИЛАГРО ФУД ИНДУСТРИЕС ЛТД., 113 Боннер Хилл Роад, Кингстон-упон-Тамес, Суррей КТ1 3ХЕ, Великобритания [3].

Словесный элемент «ТЕАТРАЛЬНАЯ ГАЛЕРЕЯ» исключен из самостоятельной правовой охраны.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 20.12.2012 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к следующему:

- заявитель ограничивает перечень заявленных товаров и услуг по заявке №2011705433, исключив товары 03 класса МКТУ, и просит рассмотреть доводы возражения только в отношении товаров и услуг 25, 26, 28, 35, 40 классов МКТУ;

- словесный элемент «ТЕАТРАЛЬНАЯ ГАЛЕРЕЯ», включенный в состав заявленного обозначения, является изобретенным и семантически нейтральным по отношению к заявленным товарам и услугам, следовательно, является охраноспособным;

- существует ряд зарегистрированных товарных знаков, которые в качестве охраняемого элемента содержат в своем составе слово «ГАЛЕРЕЯ»: товарные знаки «Картинная галерея» (свидетельство №156287), «Портретная галерея» (свидетельство

№189531), «Галерея красоты» (свидетельство №219412), «Галерея» (свидетельство №309924), «Шоколад галерея путешествий» (свидетельство №375596), «Галерея уюта» (свидетельство №401925), «Галерея» (свидетельство №469368), «Галерея вкусов» (свидетельство №463988), «Галлеев Галерея» (свидетельство №473909), «Галерея ковров» (свидетельство №433023), «Галерея подарков» (свидетельство №313624), «Галерея впечатлений» (свидетельство №292422);

- начиная с 2000 года, заявитель ведет хозяйственную деятельность в сфере производства, продажи, проката карнавальной и праздничной продукции «АРТЭ ТЕАТРАЛЬНАЯ ГАЛЕРЕЯ», имеет несколько специализированных магазинов в Москве, объемы продаж товаров в которых ежегодно увеличивается, осуществляет индивидуальный пошив сценических костюмов;

- завоевав определенную репутацию на российском рынке, заявитель всецело заинтересован в производстве, продаже, прокате коллекций карнавальной и праздничной продукции «АРТЭ ТЕАТРАЛЬНАЯ ГАЛЕРЕЯ» и прилагает немало усилий с целью повышения спроса на товар, увеличения объемов сбыта, расширения номенклатуры товаров, ежегодно участвует в специализированных выставках, затрачивает существенные суммы на рекламную поддержку, планирует открытие очередных сетевых магазинов «АРТЭ ТЕАТРАЛЬНАЯ ГАЛЕРЕЯ» в Москве и области;

- заявитель получил письмо-согласие от правообладателя противопоставленного товарного знака «АРТЕ» по свидетельству №278904 [2];

- заявленное комбинированное обозначение не является сходным до степени смешения с противопоставленным экспертизой товарным знаком «D'ARTE» по свидетельству №187669 [3], поскольку сравниваемые обозначения отличаются фонетически в силу разного состава букв и слогов («D'ARTE» состоит из пяти букв и двух слогов, а «АРТЭ ТЕАТРАЛЬНАЯ СТУДИЯ» - из двадцати двух букв и одиннадцати слогов, разные начальные буквы в словах «D'ARTE» и «АРТЭ» также определяют звуковое отличие сравниваемых обозначений, а, кроме того, противопоставленный товарный знак «D'ARTE» в силу исполнения его буквами латинского алфавита может иметь разное прочтение («ДАР-ТЕ», «ДАРТ», «ДЕР-

ТЕ»), что снижает фонетический фактор сходства), не ассоциируются друг с другом по смыслу (слово «D'ARTE» в силу его специфического написания ассоциируется с Францией, заявленное обозначение «АРТЭ ТЕАТРАЛЬНАЯ СТУДИЯ» - с миром театра и искусства), а также производят различное общее зрительное впечатление за счет оригинального графического исполнения заявленного обозначения, в то время как противопоставленный товарный знак «D'ARTE» выполнен в стандартной шрифтовой манере.

На основании изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2011705433 в отношении товаров 25, 26, 28 и услуг 35, 40, 45 классов МКТУ в целом, без исключения из охраны словесного элемента «ТЕАТРАЛЬНАЯ ГАЛЕРЕЯ».

В качестве дополнительных материалов к возражению приложены копии следующих документов:

- скорректированный перечень товаров и услуг, в отношении которых заявитель испрашивает регистрацию товарного знака [1];
- сведения о зарегистрированных товарных знаках со словесным элементом «ГАЛЕРЕЯ» [2];
- справка, подтверждающая интенсивность использования обозначения «АРТЭ ТЕАТРАЛЬНАЯ ГАЛЕРЕЯ» на территории Российской Федерации [3];
- договоры о совместной деятельности, заключенные между ООО «Арт-технология» и ООО «Артэ-грим» от 01.10.2002 и от 01.08.2006, согласно которым стороны обязуются совместно действовать в сфере производства, продажи, проката коллекций карнавальной и праздничной продукции «АРТЭ ТЕАТРАЛЬНАЯ ГАЛЕРЕЯ» [4];
- договоры аренды помещений с подтверждением исполнения, свидетельства о государственной регистрации права собственности, фотографии магазинов «АРТЭ ТЕАТРАЛЬНАЯ ГАЛЕРЕЯ» и интерьеров [5];
- договоры комиссии №10301 от 20.10.2010, №В-0807 от 20.10.2010, №КС-2730 от 20.10.2010, договор поставки №1221-RD/10 от 01.12.2010 с

- подтверждением исполнения, по реализации продукции нашего доверителя «АРТЭ ТЕАТРАЛЬНАЯ ГАЛЕРЕЯ» [6];
- контракты поставки товаров - карнавальных и театральных реквизитов «АРТЭ ТЕАТРАЛЬНАЯ ГАЛЕРЕЯ», заключенные между ООО «Арт-технология» и различными компаниями за период 2000 - 2010 года с подтверждением исполнения [7];
 - договор №58/12 от 03.12.2010 на пошив театральных и карнавальных костюмов «АРТЭ ТЕАТРАЛЬНАЯ ГАЛЕРЕЯ», заказы на индивидуальный пошив за различные периоды времени [8];
 - договоры проката театральных и карнавальных костюмов, гарантийные письма от различных компаний за различные года, подтверждающие прокат костюмов «АРТЭ ТЕАТРАЛЬНАЯ ГАЛЕРЕЯ» [9];
 - распечатка с сайта www.arte-grim.ru, на котором размещена информация о товарах и магазинах «АРТЭ ТЕАТРАЛЬНАЯ ГАЛЕРЕЯ», а также свидетельство RU-CENTER, подтверждающее, что ООО «Арт-технологии» является владельцем домена [10];
 - реклама, договоры на изготовление рекламной продукции, размещения рекламы в СМИ материалы, свидетельствующие об участиях в выставках [11];
 - решение от 23.03.2010 об учреждении ООО «Компания «Артэ-грим» [12];
 - доверенность от 05.04.2010, выданная Самариной Е.В. от ООО «Компания «Артэ-грим» [13];
 - решение от 06.03.2008 об уступке доли в уставном капитале ООО «Арт-технологии» и назначении Генеральным директором общества Самариной Е.В. [14];
 - письменное согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака от ООО «Арте» - правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству №278904 [15];
 - письменное согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака от ООО «Арте-грим» [16].

Кроме того, в материалах дела имеются дополнительные материалы, представленные на стадии экспертизы заявленного обозначения и касающиеся его использования для индивидуализации заявленных товаров и услуг, а именно:

- буклеты, календари [17];
- фотографии рекламной продукции, вывесок [18];
- информация из средств массовой информации, касающаяся использования заявленного обозначения [19];
- сертификаты-соответствия продукции [20].

Изучив материалы дела и заслушав заявителя, коллегия палаты по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (28.02.2011) поступления заявки №2011705433 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 за №4322, вступившие в силу 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 положениями пункта 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями; с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2., 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.


Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2 Правил.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

Сходство изобразительных обозначений согласно положениям пункта 14.4.2.3 Правил определяется на основании следующих признаков: внешняя форма; наличие или отсутствие симметрии; смысловое значение; вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.); сочетание цветов и тонов.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.




Заявленное обозначение  по заявке №2011705433 является комбинированным, включает в свой состав словесный элемент «АРТЭ», выполненный в оригинальной графической манере и стилизованное изображение карнавальной маски. Под указанными обозначениями расположен словесный элемент «Театральная Галерея», выполненный оригинальным шрифтом буквами кириллицы. Правовая охрана товарного знака с учетом ограничения перечня испрашивается в отношении товаров 25, 26, 28 и услуг 35, 40, 45 классов МКТУ.


Входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «Театральная Галерея» («Театральная» – относящийся к театру, свойственный ему; «Галерея» - узкое крытое помещение, соединяющее части здания; верхний ярус театра (галерка), см. <http://slovari.yandex.ru>) не является описательным по отношению к заявленным

товарам и услугам 25, 26, 28, 35, 40, 45 классов МКТУ, вследствие чего воспринимается в качестве фантазийного. В этой связи решение экспертизы об исключении данного словесного элемента из самостоятельной правовой охраны не является правомерным.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011705433 в отношении части заявленных товаров и услуг основано на наличии сходных до степени смешения товарных знаков «Arte» [1] по свидетельству №405796, «D'ARTE» по свидетельству №187669 [2] и «ARTE» по свидетельству №278904 [3] с более ранними приоритетами, права на которые принадлежат иным лицам.

Противопоставленный товарный знак  [1] по свидетельству №405796 является комбинированным и включает в свой состав словесные элементы «Arté», выполненный оригинальным шрифтом буквами латиницы и расположенный под ним словесный элемент «ILJINCALON», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами латиницы. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 03 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак «D'ARTE» [2] по свидетельству №187669 является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латиницы. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в частности, отношении товаров и услуг 03, 25, 26, 28, 40 классов МКТУ классов МКТУ.

Противопоставленные товарные знаки  [3] по свидетельству №278904 является комбинированным, включает в свой состав изобразительный элемент в виде абстрактной композиции и словесный элемент «arte», выполненный строчными буквами кириллицы и подчеркнутый тонкой горизонтальной линией. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров и услуг 25, 35 классов МКТУ.

Принимая во внимание исключение из перечня рассматриваемой заявки №2011705433 всех товаров 03 класса МКТУ, представляется нецелесообразным проводить анализ сходства заявленного обозначения и противопоставленного

товарного знака по свидетельству №405796 [1], зарегистрированного в отношении этих товаров.

Вместе с тем анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [2], [3] показал следующее.

Заявителем не оспаривается однородность товаров 25, 26, 28 и услуг 35, 40 классов МКТУ, указанных в перечне заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [2] и [3], которые соотносятся друг с другом как вид/род, имеют одно назначение, условия реализации и потребителя.

Что касается анализа сопоставляемых обозначений на предмет их тождества и сходства, то заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки [2] и [3] включают в свой состав такие словесные элементы как «АРТЭ ТЕАТРАЛЬНАЯ ГАЛЕРЕЯ», «АРТЕ» и «D'ARTE», выполняющие индивидуализирующую функцию в сравниваемых обозначениях. Словесные элементы «АРТЭ», «АРТЕ» и «D'ARTE» сравниваемых обозначений являются созвучными друг с другом, однако указанное обстоятельство еще не свидетельствует о сходстве сравниваемых обозначений в целом.

Так, фонетическое отличие заявленного обозначения от противопоставленных знаков [2], [3] достигается за счет вхождения в его состав словесного элемента «ТЕАТРАЛЬНАЯ ГАЛЕРЕЯ», выполняющего наравне со словом «АРТЭ» индивидуализирующую функцию в знаке и обуславливающего различное звучание сравниваемых обозначений. Кроме того, разница звучания заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [2] связана с наличием в составе словесного обозначения «D'ARTE» (произносится как [дар-тэ]) первоначального звонкого согласного звука [d], обуславливающего иное восприятие этого противопоставленного знака и заявленного обозначения «АРТЭ ТЕАТРАЛЬНАЯ ГАЛЕРЕЯ».

Кроме того, заявленное обозначение и противопоставленные знаки [2], [3] отличаются в графическом отношении. Словесный элемент «АРТЭ», входящий в состав заявленного обозначения, имеет оригинальное графическое исполнение, в силу чего практически утратило словесный характер и воспринимается в качестве изобразительного, в то же время в противопоставленных знаках элементы «АРТЕ» и

«D'ARTE» выполнены либо стандартным (противопоставленный товарный знак [2] «D'ARTE»), либо близким к нему (противопоставленный товарный знак [3] «ARTE»), а товарный знак [3] также содержит в своем составе иной изобразительный элемент. Все вышеизложенное обуславливает различное зрительное впечатление, производимое сравниваемыми обозначениями.

Что касается семантического критерия сходства, то он не оказывает влияние на восприятие заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков в силу отсутствия конкретного смыслового значения у словесных элементов «АРТЭ», «D'ARTE» и «ARTE».

Все вышеизложенные отличия сравниваемых обозначений обуславливают вывод об отсутствии их ассоциировании друг с другом в целом, а, следовательно, исключают возможность их смешения потребителем в гражданском обороте.

Кроме того, необходимо отметить, что заявителем представлено согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака от ООО «Арте» – правообладателя противопоставленного товарного знака [3], предусмотренное пунктом 6 статьи 1483 Кодекса, что в данном случае является дополнительным основанием для снятия указанного противопоставления.

Коллегия палаты по патентным спорам также приняла во внимание длительность использования заявленного обозначения для индивидуализации деятельности, связанной с производством и реализацией карнавальных костюмов и принадлежностей, о чем свидетельствуют имеющиеся в деле дополнительные материалы [1] – [14], [17] – [20].

Также было принято во внимание то обстоятельство, что словесные элементы «АРТЕ», «D'ARTE» входят в состав многих товарных знаков, зарегистрированных на имя разных лиц и сосуществующих в отношении однородных товаров, например, товарные знаки «Ярослава Арте Yaroslava Arte» (свидетельство №437024 для товаров и услуг 25, 40, 41, 42 классов), «АРТЕ» (свидетельство №278904 для товаров и услуг 25, 35 классов МКТУ), «D'ARTE» (свидетельство №187669 для товаров и услуг 01-42 классов МКТУ), «Valori D'Arte» (свидетельство №193727 для услуг 35 классов МКТУ), «Milena D'Arte» (свидетельство №335136 для услуг 35

класса МКТУ). Указанное свидетельствует о слабой различительной способности указанных элементов, созвучных с итальянским и испанским словом «ARTE» (искусство), используемым многими производителями в гражданском обороте для маркировки продукции и при оказании услуг.

Оценивая изложенные обстоятельства в совокупности, коллегия палаты по патентным спорам не находит оснований для отказа в предоставлении правовой охраны товарному знаку по заявке №2011705433 в соответствии с требованиями, регламентированными пунктом 6 статьи 1483 Кодекса, в отношении заявленных товаров 25, 26, 28 и услуг 35, 40 классов МКТУ.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегии палаты по патентным спорам пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 20.12.2012, изменить решение Роспатента от 21.09.2012 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2011705433.