

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 №231-ФЗ (далее – Кодекс), и в соответствии с 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, регистрационный №4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 18.05.2010, поданное Коларт Файн Арт энд Грэфикс Лтд, Великобритания (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2008704960/50, при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2008704960/50 с приоритетом от 21.02.2008 на имя заявителя было заявлено словесное обозначение «ARTISAN», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в отношении товаров 02 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Решением Роспатента от 24.02.2010 было отказано в государственной регистрации товарного знака по заявке №2008704960/50. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для всех товаров заявленного перечня на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с комбинированным товарным знаком, включающим словесный элемент «АРТИСАН», ранее зарегистрированным на имя другого

лица в отношении однородных товаров 02 класса МКТУ - свидетельство №257625, приоритет от 14.12.2000.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 18.05.2010, доводы которого сводятся к следующему:

- сопоставляемые обозначения создают разное общее зрительное впечатление, поскольку заявленное обозначение – словесное, а противопоставленный товарный знак – комбинированный;

- словесные элементы выполнены буквами разного алфавита и отличаются особенностями их шрифтового исполнения;

- заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак фонетически несходны, так как отличаются разным звуковым составом гласных и согласных;

- сопоставляемые обозначения несут разную смысловую нагрузку, противопоставленный товарный знак не имеет смыслового значения, а заявленное обозначение в переводе с английского языка означает «мастерской, ремесленник»;

- заявитель также отмечает, что правовая охрана противопоставленного товарного знака в отношении товаров 02 класса МКТУ досрочно прекращена на основании решения Роспатента от 21.04.2010.

В подтверждение изложенных доводов заявитель представил следующие документы

- копия страниц из словаря «Новый англо-русский словарь», М.1998 – [1];

- распечатка с сайта Яндекс-словари – [2];

- копия решения Роспатента от 21.04.2010 – [3].

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 24.02.2010 и зарегистрировать заявленное обозначение по

заявке №2008704960/50 в качестве товарного знака в отношении всех товаров 02 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Изучив материалы дела и заслушав участвующих в рассмотрении возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (21.02.2008) поступления заявки №2008704960/50 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя вышеуказанный 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 № 4322 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 6 (2) 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.

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

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (а) Правил, а именно: наличие близких и совпадающих звуков, 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 звуко сочетаний в составе обозначений, близость состава гласных, близость состава согласных, характер совпадающих частей обозначений, вхождение одного обозначения в другое, ударение.

Графическое сходство словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2 (б) Правил определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (в) Правил: 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, 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).

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Анализ соответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Заявленное обозначение по заявке №2008704960/50 представляет собой словесное обозначение «ARTISAN», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана обозначению

испрашивается в отношении товаров 02 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Противопоставленный товарный знак представляет собой комбинированное обозначение, изобразительный элемент которого представляет собой геометрическую фигуру, выполненную в виде ромба черного цвета, в центре которой расположен словесный элемент «АРТИСАН» выполненный заглавными буквами русского алфавита белого цвета. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 01, 02, 19 и услуг 42 классов МКТУ.

В противопоставленном знаке, который является комбинированным, основным элементом является словесный элемент «АРТИСАН», так как он легче запоминается, чем изобразительный элемент, и именно на нем акцентирует свое внимание потребитель в первую очередь при восприятии знака, в связи с чем, именно он несет в себе основную различительную способность.

Учитывая изложенное, при решении вопроса сходства сравниваемых обозначений сравнительному анализу подлежат словесные элементы «ARTISAN» заявленного обозначения и «АРТИСАН» противопоставленного знака.

С точки зрения фонетики анализ словесных элементов показал следующее. Принимая, что правообладатель противопоставленного товарного знака имеет украинское происхождение, принадлежащий ему товарный знак может быть прочитан в соответствии с нормами украинского языка как АРТИСАН. В этом случае заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак являются фонетически сходными. Их сходство обусловлено наличием близких звуков и букв, весьма близким составом гласных и согласных, а также тем, что каждое слово состоит из 7 букв и трех слогов.

Что касается семантического фактора сходства, то следует отметить следующее. Несмотря на то, что словесный элемент «ARTISAN» заявленного

обозначения с английского языка переводится как мастеровой, ремесленник (см. <http://lingvo.yandex.ru/artisan>), сравниваемые слова сходны по звучанию, в связи с чем средним российским потребителем, имеющим средние познания в грамматике английского языка, восприятие знаков в первую очередь будет определяться их фонетикой.

Что касается графического признака сходства, то наличие изобразительного элемента в противопоставленном знаке не влияет на вывод о сходстве обозначений в целом, поскольку ассоциирование обозначений друг с другом достигается за счет фонетически сходных словесных элементов, несущих в знаках основную индивидуализирующую нагрузку.

Изложенное выше обуславливает вывод о сходстве обозначений по фонетическому фактору сходства, который является доминирующим.

Сравнение перечней товаров с целью определения их однородности показало, что сопоставляемые товары 02 класса МКТУ, указанные в перечне заявки №2008704960/50 и противопоставленного знака однородны, так как относятся к одному роду товаров, имеют одно назначение, один круг потребителей и один рынок сбыта. Заявителем в возражении однородность товаров не оспаривается.

Таким образом, оспариваемое решение Роспатента следует признать правомерным, а вывод о сходстве до степени смешения заявленного обозначения и противопоставленного знака в отношении однородных товаров 02 класса МКТУ обоснованным.

Вместе с тем, коллегией установлено, что на дату 28.05.2010 принятия возражения к рассмотрению правовая охрана противопоставленного товарного знака была прекращена в отношении всех товаров 02 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на основании решения Роспатента от 21.04.2010 по результатам рассмотрения ППС.

Данное обстоятельство устраняет препятствия для регистрации товарного знака по заявке №2008704960/50 для заявленных товаров 02 класса МКТУ.

Таким образом, заявленное обозначение по заявке №2008704960/50 соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, в связи с чем нет оснований для отказа в предоставлении ему правовой охраны.

С учетом вышеизложенного, Палата по патентным спорам решила:  
**удовлетворить возражение от 18.05.2010, отменить решение Роспатента от 24.02.2010 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2008704960/50 в отношении следующих товаров:**

Форма № 81.1

В бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест происхождения товаров"

(511)

02 - краски, олифы (за исключением изоляционного лака); подкрашивающие и оттеночные вещества; лаки; эмалевые покрытия (в виде красок); красящие вещества; красители (за исключением предназначенных для стирки и туалетно-гигиенических целей); пигменты; растворители красок; природные смолы.

Приложение: сведения об уплате пошлины за регистрацию товарного знака  
на 1л. в 1 экз.