

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 25.11.2009, поданное компанией «Ай.Пи. Криэйшнз Энтерпрайзис Лимитед», Кипр (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – решение Роспатента) от 26.06.2009 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2008704587/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке № 2008704587/50 с приоритетом от 19.02.2008 подано на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 35 и 43 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

В корреспонденции, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 05.06.2009, заявителем изложена просьба об ограничении перечня услуг, в отношении которых испрашивается государственная регистрация заявленного обозначения следующими услугами 43 класса МКТУ: «закусочные, кафе, кафетерии, рестораны, рестораны самообслуживания, услуги баров».

Согласно описанию на регистрацию «заявляется комбинированное обозначение, в центре которого расположен словесный элемент «аромат Востока» выполненный оригинальным шрифтом буквами в кириллице. Словесный элемент опоясывают изогнутые утолщенные линии».

Решением Роспатента от 26.06.2009 отказано в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2008704587/50.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть

зарегистрировано в качестве товарного знака для вышеприведенных услуг 43 класса МКТУ, приведенных в перечне заявки № 2008704587/50 на основании подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указанное обосновывается тем, что заявленное обозначение является сходным до степени смешения:

- со словесным товарным знаком по свидетельству № 163780, зарегистрированным в отношении услуг 35 и 42 классов МКТУ (7-я ред. МКТУ), однородных заявленным услугам 43 класса МКТУ (9-я ред. МКТУ);

- со словесным товарным знаком по свидетельству № 198382, зарегистрированным в отношении услуг 35 и 42 классов МКТУ (7-я ред. МКТУ), однородных заявленным услугам 43 класса МКТУ (9-я ред. МКТУ).

В возражении от 25.11.2009, поступившем в Палату по патентным спорам, заявитель выражает свое несогласие с указанным решением, приводя следующие доводы:

- срок действия правовой охраны товарного знака по свидетельству № 198382 истек 14.07.2009, а заявления о продлении срока действия данной регистрации не поступало;

- правообладателем противопоставленного товарного знака по свидетельству № 163780 представлено письменное согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении услуг 43 класса МКТУ.

На основании указанного заявителем изложена просьба об отмене решения Роспатента от 26.06.2009 и о регистрации обозначения по заявке № 2008704587/50 в качестве товарного знака в отношении ограниченного перечня услуг 43 класса МКТУ.

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 16.04.2010, на основании абзаца 2 пункта 4.8 Правил ППС коллегией указано на дополнительные обстоятельства, не учтенные в заключении экспертизы, а именно, на несоответствие заявленного обозначения требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Коллегией Палаты по патентным спорам выражено мнение, что регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении услуг 43 класса МКТУ способна вызвать ситуацию, когда потребитель будет введен в заблуждение относительно лица, оказывающего данные услуги.

При этом коллегия Палаты по патентным спорам исходила из того, что учет согласия правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству № 163780, а следовательно, регистрация товарного знака по заявке № 2008704587/50, вызовет введение потребителя в заблуждение в отношении лица, оказывающего услуги, для которых испрашивается регистрация заявленного обозначения, поскольку сопоставляемые обозначения содержат фонетически и семантически тождественные элементы, предназначенные индивидуализировать однородные услуги разных юридических лиц.

В соответствии с абзацами 2 и 3 пункта 4.8 Правил ППС коллегия Палаты по патентным спорам ознакомила представителя заявителя с вышеуказанными доводами и предоставила ему возможность для представления своих соображений. Однако представителем заявителя не было озвучено каких либо аргументов и не представлено материалов, которые опровергали бы мотив, выдвинутый коллегией Палаты по патентным спорам.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты подачи заявки (19.02.2008) на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности указанного обозначения в качестве товарного знака включает 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 требованиями подпункта 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 пункте 6 статьи 1483 Кодекса, допускается только с согласия правообладателя.

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 пунктом 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями; с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного 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.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим).

Звуковое (фонетическое) сходство определяется на основании наличия близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близости звуков, составляющих обозначения; расположения близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличия совпадающих слогов и их расположение; числа слогов в обозначениях; места совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близости состава гласных; близости состава согласных; характера

совпадающих частей обозначений; вхождения одного обозначения в другое; ударения.

Графическое (визуальное) сходство определяется на основании общего зрительного впечатления; вида шрифта; графического написания с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположения букв по отношению друг к другу; алфавита, буквами которого написано слово; цвета или цветового сочетания.

Смысловое (семантическое) сходство определяется на основании подобия заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадения значения обозначений в разных языках); совпадения одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположности заложенных в обозначениях понятий, идей.

Указанные признаки сходства словесных обозначений могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

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.

В соответствии с требованиями подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

В соответствии с пунктом 2.5.1 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

Заявленное обозначение является комбинированным и включает в себя словесный элемент «аромат Востока», выполненный стандартным шрифтом буквами русского алфавита, и изобразительный элемент в виде трех завитков.

В заключении экспертизы заявленному обозначению противопоставлен, в частности, словесный товарный знак «ВОСТОЧНЫЙ АРОМАТ» по свидетельству № 198382. Однако, поскольку срок действия правовой охраны указанного товарного знака истек 14.07.2009, его противопоставление заявленному обозначению снимается.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 163780 представляет собой словесное обозначение «АРОМАТ ВОСТОКА», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Анализ сходства сопоставляемых обозначений показал, что они являются сходными в силу фонетического и семантического тождества словесных элементов «аромат Востока» / «АРОМАТ ВОСТОКА», что заявителем не оспаривается. Некоторое различие визуального восприятия сравниваемых обозначений носит второстепенный характер и не влияет на вывод о сходстве в целом заявленного обозначения и товарного знака по свидетельству № 163780.

Анализ перечней сравниваемых обозначений показал, что часть услуг 43 класса МКТУ (9-я ред. МКТУ) заявленного обозначения являются идентичными или однородными услугам 42 класса МКТУ (7-я ред.), указанным в перечне свидетельства № 163780 в силу принадлежности их к одному роду-виду и одинакового круга потребителей.

С учетом того, что российским законодательством предусмотрена возможность регистрации в качестве товарных знаков обозначений, сходных до степени смешения с товарными знаками, имеющими более ранний приоритет и зарегистрированными в отношении однородных товаров или услуг, при условии согласия их правообладателей, заявителем представлено согласие правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству

№ 163780 на регистрацию в качестве товарного знака обозначения по заявке № 2008704587/50.

Вместе с тем, действующими нормами указывается лишь на возможность («допускается») регистрации товарного знака при представлении согласия правообладателя противопоставленного товарного знака, но не на ее обязательность. Подобная регистрация может привести к появлению на рынке однородных услуг различного качества, оказываемых разными лицами. В конечном итоге потребитель будет вводиться в заблуждение относительно лица, оказывающего такие услуги.

Таким образом, коллегия Палаты по патентным спорам усматривает, что существование на рынке различных субъектов, осуществляющих однородную хозяйственную деятельность и использующих для индивидуализации своих услуг семантически и фонетически тождественные обозначения, способно ввести в заблуждение потребителей в отношении лица, оказывающего данные услуги.

Учитывая изложенное и в соответствии с вышеуказанными обстоятельствами Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 25.11.2009, изменить решение Роспатента от 26.06.2009 и отказать в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2008704587/50.