

Палата по патентным спорам в порядке, установленном Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 №56 и зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520, рассмотрела возражение от 08.02.2007, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «АванСтатус», Москва (далее – заявитель) на решение экспертизы от 11.01.2007 об отказе в регистрации товарного знака по заявке №2005708049/50, при этом установлено следующее.

Комбинированное обозначение по заявке №2005708049/50 с приоритетом от 11.04.2005 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 16 и услуг 43 классов МКТУ, указанных в перечне.

В качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение в виде прямоугольника оранжевого цвета, на фоне которого расположена стилизованная буква «О» желтого цвета, на которой буквами русского алфавита шрифтом, стилизованным под восточную каллиграфию, выполнен словесный элемент «ОМ КАФЕ ВИШВА ШАНТИ», означающий в переводе с санскрита «весь существующий мир». Внутри буквы «О» размещен иероглиф «ОМ» на санскрите.

Решение экспертизы от 11.01.2007 об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака мотивировано несоответствием обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" от 23.09.1992 № 3520-1, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 № 166-ФЗ, введенного в действие 27.12.2002. (далее - Закон) и пункта 2.8 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, зарегистрированных в Минюсте России 25.03.2003г.; рег.№4322, введенных в действие с 10.05.2003

Указанный вывод обосновывался тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с комбинированным товарным знаком со словесным элементом

«ОМ ШАНТИ» по свидетельству №305458, с приоритетом от 06.09.2005, зарегистрированным на имя ЗАО «Профарт», Москва, в отношении услуг 43 класса МКТУ, однородных части товаров 16 и услугам 43 классов МКТУ, указанных в перечне.

В решении также указано, что словесный элемент «КАФЕ» является неохраноспособным на основании пункта 1 статьи 6 Закона и пункта 2.3.2.3 Правил.

В отношении части товаров 16 класса МКТУ, не связанных с деятельностью кафе, заявленное обозначение является ложным в соответствии с пунктом 2.5.1 Правил.

Заявитель выразил несогласие с решением экспертизы в возражении от 08.02.2007, доводы которого сводятся к следующему:

— сравниваемые обозначения производят различное впечатление, так как имеют различную композицию и выполнены в различной цветовой гамме, заявленное обозначение в целом не ассоциируется с противопоставленным товарным знаком;

— звуковое (фонетическое) несходство сопоставляемых обозначений обусловлено тем, что заявленное обозначение гораздо длиннее противопоставленного знака ([ом ка-фе виш-ва шан-ти] [ом шан-ти]);

— сопоставляемые обозначения несут разную смысловую нагрузку, особенно для тех, кто интересуется восточными религиозными и философскими учениями: «ом вишва шанти» переводится с санскрита как «весь существующий мир», «ом шанти» является словами мантры (молитвы), призывающими к миру и покою;

— поскольку заявленное обозначение является фантазийным по отношению к товарам и услугам, для которых испрашивается охрана знака, (слово «кафе» является неохраноспособным), то ложных элементов, способных ввести потребителя в заблуждение, в нем нет;

— заявитель и правообладатель заключили двухстороннее соглашение о разделе сферы ресторанного бизнеса в Москве и за ее пределами, а также об использовании товарных знаков для индивидуализации деятельности;

— правообладатель выразил согласие на регистрацию на имя заявителя и использование им в качестве товарного знака заявленного обозначения для товаров и услуг, указанных в перечне.

На основании изложенного заявитель выразил просьбу о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

Заявителем представлены следующие материалы:

-копия письма-согласия от 30.01.2007 на 1л. [1];

-распечатка сайта системы Интернет «www. omSAFE.ru» на 2л.[2];

-распечатка сайта системы Интернет «www.shanti.ru» на 2л.[3];

-распечатка свидетельства №305458 на 1л.[4];

-заявка на регистрацию товарного знака “ОМ КАФЕ ВИШВА ШАНТИ” на 1л.[5]

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты приоритета заявки 11.04.2005, правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает Закон и Правила.

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на вид услуг.

К таким обозначениям относятся, в частности, видовые наименования предприятий (пункт (2.3.2.3) Правил)

Они могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В соответствии с пунктом 3 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих

элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя;

Согласно пункту (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.

В соответствии со вторым абзацем пункта 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени их смешения, в частности, с товарными знаками других лиц, охраняемыми в 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 таким товарным знаком допускается лишь с согласия правообладателя.

Согласно пункту (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.

Согласно пункту (14.4.2.4) Правил, 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) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) - (в) указанного пункта.

Согласно пункту (14.4.2.2)(г) Правил, признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, 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. Так же принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Обозначение по заявке №2005708049/50 является комбинированным и представляет собой прямоугольник оранжевого цвета, на фоне которого расположено кольцо желтого цвета, на котором буквами русского алфавита, написанными в оригинальной графической манере, стилизованной под арабское письмо, выполнен словесный элемент «ОМ КАФЕ ВИШВА ШАНТИ», внутри кольца изображен элемент, напоминающий арабские письмена.

Словесный элемент «КАФЕ», входящий в состав заявленного обозначения, является видовым наименованием предприятия, в силу чего является описательным в отношении услуг 43 класса МКТУ, указанных в перечне, а, поскольку он не занимает доминирующего положения в обозначении, то может быть включен в товарный знак как неохраняемый элемент. В отношении товаров 16 класса МКТУ коллегия Палаты по патентным спорам признала, что словесное обозначение «ОМ КАФЕ ВИШВА ШАНТИ» в целом воспринимается как фантазийное.

Сравнительный анализ заявленного комбинированного обозначения [1] и противопоставленного товарного знака [2] по свидетельству №305458,

представляющему собой комбинированное обозначение, включающее изобразительный элемент, выполненный в виде стилизованного цветка, и словесный элемент «ОМ ШАНТИ», выполненный стандартным шрифтом буквами русского алфавита, показал следующее.

Словесные элементы «ОМ ШАНТИ» и «ОМ ВИШВА ШАНТИ» являются вымышленными, поскольку их смысловое значение не удалось выявить в доступной словарно-справочной литературе. Следует отметить, что людей, знакомых с религиозными и философскими учениями Востока, в Российской Федерации не много. Для подавляющего большинства потребителей указанные словесные обозначения будут восприниматься как фантазийные. В силу сказанного эти обозначения не представляется возможным оценить по семантическому признаку.

Сравниваемые обозначения являются сходными по фонетическому критерию сходства словесных обозначений благодаря фонетическому вхождению одного обозначения в другое.

Однако знаки в целом производят различное общее зрительное впечатление, обусловленное различиями пространственного положения вышеназванных словесных элементов в композиции знаков, графического исполнения шрифтовых единиц. Различие в общем зрительном впечатлении, производимом обозначениями, усиливается за счет использования в них различных изобразительных элементов и различного сочетания цветов и тонов.

Указанные обстоятельства значительно ослабляют опасность смешения сравниваемых знаков при маркировке ими однородных услуг, оказываемых различными лицами.

Кроме того, в письме от 30.01.2007 [1], представленном заявителем, правообладатель противопоставленного товарного знака №305458 выразил согласие на регистрацию на имя заявителя и использование им в качестве товарного знака обозначения со словесным элементом «ОМ КАФЕ ВИШВА ШАНТИ» по заявке №2005708049/50 для товаров и услуг, указанных в перечне.

Таким образом, оснований для отказа в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака не имеется.

В соответствии с изложенным Палата по патентным спорам
решила:

удовлетворить возражение от 08.02.2007, отменить решение экспертизы от 11.01.2007 и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении следующих товаров и услуг:

Форма № 81.1

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

(526)	Кафе. (для услуг 43 класса МКТУ)
(591)	Белый, золотисто-желтый, золотисто-коричневый, светло-коричневый, темно-оранжевый, рыже-коричневый, коричневый, темно-коричневый
(511)	
16-	бумага, картон и изделия из них, не относящиеся к другим классам; печатная продукция; фотоснимки; писчебумажные товары; пластмассовые материалы для упаковки (не

	<p>относящиеся к другим классам), а именно; афиши; бельё столовое бумажное; бланки; блокноты; брошюры; буклеты; бумага упаковочная; бумага хуан [для китайского рисования и каллиграфии]; вывески бумажные или картонные; гравюры; ёмкости для сливок бумажные; издания печатные; изделия для упаковки бумажные или пластмассовые; изделия картонные; изображения графические; календари; календари отрывные; картинки; наклейки самоклеящиеся; обёртки для бутылок картонные или бумажные; облатки для запечатывания; обложки; пакеты бумажные; пакеты, мешки [конверты, обёртки, сумки] для упаковки бумажные или пластмассовые; плакаты; проспекты; репродукции графические; табло из бумаги или картона для объявлений; товары писчебумажные; транспаранты; трафареты, шаблоны; упаковки для бутылок картонные или бумажные; флаги [бумажные]; фотографии; щиты для афиш бумажные или картонные; эстампы; этикетки [за исключением тканевых].</p>
43-	<p>услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками, а именно; закусовые; кафе; кафетерии; рестораны; рестораны самообслуживания; столовые на производстве и в учебных заведениях; услуги баров; услуги по приготовлению блюд и доставки их на дом.</p>

