

ЗАКЛЮЧЕНИЕ по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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, поступившее в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) 15.12.2016, поданное ЗАО "Корпорация А.Н.Д.", Москва (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2014729749, при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2014729749 с приоритетом от 03.09.2014 на имя заявителя было подано словесное обозначение

АСТЕРИОН

, выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в отношении услуг 35, 36, 41, 43 классов МКТУ.

На основании заключения по результатам экспертизы Роспатентом 11.07.2016 принято решение о государственной регистрации товарного знака в отношении услуг 36, 41, 43 (части) классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно заключению было установлено, что в отношении всех услуг 35 и части услуг 43 классов МКТУ заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение (в силу фонетического сходства словесных элементов) сходно до степени

смешения с товарным знаком **ASTURION** по свидетельству №438215 с

приоритетом от 29.04.2010, правовая охрана которому предоставлена на имя Лимитед Лиабилити Компани "Астурион Юнион", в отношении однородных услуг 35, 43 классов МКТУ.

В Роспатент 15.12.2016 поступило возражение, основные доводы которого сводятся к следующему:

- решением Суда по интеллектуальным правам по делу № СИП-210/2016 от 23.11.2016 досрочно прекращена правовая охрана товарного знака по свидетельству №438215 в отношении части услуг 35 класса МКТУ. Правовая охрана данного товарного знака сохранена в отношении услуг, которые, по мнению заявителя, неоднородны заявленным услугам, в силу чего указанный знак не может препятствовать регистрации товарного знака по заявке №2014729749 в отношении всех заявленных услуг 35 класса МКТУ;

- что касается услуг 43 класса МКТУ (кафе, кафетерии, рестораны, рестораны самообслуживания, услуги баров), в отношении которых правовая охрана не может быть предоставлена, то в данной части решение Роспатента от 11.07.2016 не оспаривается.

С учетом изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента от 11.07.2016 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2014729749 в отношении заявленных услуг 35, 36, 41, 43 (части) классов МКТУ.

В подтверждение своих доводов заявителем были представлены:

- копии документов, касающихся делопроизводства по заявке №2014729749 – [1];

- копии судебных решений по делу № СИП-210/2016 от 16.05.2016 и 23.11.2016 – [2];

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия считает доводы возражения убедительными в части.

С учетом даты (03.09.2014) подачи заявки №2014729749 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя 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 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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с указанными товарными знаками, допускается лишь 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.

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 звукосочетаний 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.

Заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение

АСТЕРИОН

, выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

ASTURION

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №438215 – (1) является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 05, 16, 29-33 и услуг 35, 39, 43 классов МКТУ.

С точки зрения фонетики анализ словесных элементов АСТЕРИОН –ASTURION показал их сходство, обусловленное тождеством звучания конечных частей [-РИОН] – [-RION] и сходством звучания начальных частей [АСТЕ-] – [ASTU-], а также наличием близких и совпадающих звуков, одинаковым расположением близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу, одинаковым составом согласных и весьма близким составом гласных.

Отсутствие лексических значений сравниваемых обозначений не позволяет их оценить по семантическому фактору сходства.

Что касается визуального признака сходства, то следует отметить, что в данном случае графические отличия носят второстепенный характер с точки зрения индивидуализирующей функции обозначений, выполненных стандартным шрифтом, ввиду чего являются несущественными.

Изложенное выше свидетельствует о сходстве сравниваемых словесных обозначений по фонетическому фактору сходства, который в данном случае является определяющим (сходство сравниваемых обозначений заявителем не оспаривается).

Согласно доводам возражения заявитель не оспаривает решение Роспатента от 11.07.2016 в части отказа в государственной регистрации товарного знака по заявке №2014729749 в отношении услуг 43 класса МКТУ «кафе, кафетерии, рестораны, рестораны самообслуживания, услуги баров», вместе с тем, просит предоставить правовую охрану для всех заявленных услуг 35 класса МКТУ.

В этой связи анализ однородности проводится в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Правовая охрана товарного знака по заявке №2014729749 испрашивается в отношении следующих услуг 35 класса МКТУ «аренда площадей для размещения рекламы, демонстрация товаров, организация выставок в коммерческих или рекламных целях, организация показов мод в рекламных целях, организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях, оформление витрин, презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи, продажа аукционная, продвижение товаров для третьих лиц, реклама, управление гостиничным бизнесом, управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц, услуги манекенщиков для рекламы или продвижения товаров, услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]».

Согласно данным Госреестра на основании решения Суда по интеллектуальным правам по делу № СИП-210/2016 от 23.11.2016 досрочно частично прекращена правовая

охрана противопоставленного товарного знака (1) в отношении части услуг 35 класса МКТУ.

Правовая охрана противопоставленного товарного знака (1) сохранена в отношении следующих услуг 35 класса МКТУ «изучение рынка, исследования в области маркетинга, агентства по экспорту-импорту, по коммерческой информации».

По мнению заявителя, заявленные услуги и услуги, в отношении которых сохранена правовая охрана противопоставленного знака (1), неоднородны.

Однако ряд сопоставляемых услуг, а именно «агентства по импорту-экспорту, по коммерческой информации», указанные в перечне противопоставленного знака (1), и заявленные услуги «продвижение товаров для третьих лиц» соотносятся между собой как вид-род, имеют одно назначение и рынок оказания услуг, в связи с чем являются однородными.

Остальные заявленные услуги 35 класса МКТУ не однородны услугам противопоставленного знака (1), поскольку относятся к разным видам услуг, имеют разное назначение и круг потребителей.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия полагает, что в отношении услуг 35 класса МКТУ «продвижение товаров для третьих лиц» и услуг 43 класса МКТУ «кафе, кафетерии, рестораны, рестораны самообслуживания, услуги баров» обозначение по заявке №2014729749 не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 15.12.2016, изменить решение Роспатента от 11.07.2016 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2014729749.