

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, 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, рассмотрела возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 15.08.2007, поданное компанией Эйшиана Эйрлайнс, Инк., Южная Корея (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №818695 при этом, установлено следующее.

Оспариваемый комбинированный знак со словесным элементом «ASIANA Global Travel Service» по международной регистрации №818695 зарегистрирован в Международном бюро ВОИС 27.11.2003 в отношении товаров 16 и услуг 39, 43 классов МКТУ, указанных в перечне. Владелец знака является ASIANA, spol. s.r.o. (Чехия) (далее – правообладатель). Знаку была предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации, причем обозначение «Global Travel Service» включено в знак в качестве неохраняемого.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 14.08.2007 оспаривается правомерность предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации указанному знаку, которая, по мнению лица, подавшего возражение, произведена в нарушение требований, установленных пунктом 1 статьи 7 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.92, регистрационный №3520-1, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 № 166-ФЗ, введенными в действие 27.12.2002. (далее - Закон).

Возражение мотивировано следующими доводами:

—оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с товарным знаком со словесным элементом «ASIANA AIRLINES» по свидетельству №88427, ранее зарегистрированным на имя иного лица в отношении однородных услуг 39 класса МКТУ;

- оспариваемый знак со словесным элементом «ASIANA» сходен с противопоставленным товарным знаком «ASIANA AIRLINES» по большинству признаков сходства словесных обозначений в силу тождества охраноспособных элементов «ASIANA», входящих в состав сравниваемых знаков;

- услуги 39 класса МКТУ оспариваемой международной регистрации «туристические услуги в области транспорта и организации путешествий, услуги экскурсов» однородны услугам «воздушная перевозка пассажиров», указанным в 39 классе МКТУ противопоставленного товарного знака.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать правовую охрану на территории Российской Федерации знака по международной регистрации №818695 недействительной в отношении всех услуг 39 класса МКТУ.

К возражению приложены копии страниц «Нового большого англо-русского словаря», составленного под общим руководством Э.М. Медниковой и Ю.Д. Апресяна, М., «РУССКИЙ ЯЗЫК», 1993 на бл. [1].

Правообладатель оспариваемого товарного знака, в установленном порядке ознакомленный с возражением, не представил отзыва на возражение. Его представитель на заседании коллегии по рассмотрению возражения не присутствовал.

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

С учетом даты (27.11.2003) международной регистрации, правовая база для оценки охраноспособности знака включает Закон и Правила составления,

подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, зарегистрированные в Минюсте России 25.03.2003 г.; рег. №4322; введенные в действие с 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 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.

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.

Анализ материалов заявки показал, что оспариваемый комбинированный знак по международной регистрации №818695 представляет собой прямоугольник голубого цвета, на фоне которого стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита выполнен словесный элемент «ASIANA». Под ним более мелким шрифтом выполнен словесный элемент «Global Travel Service». В правом верхнем углу знака расположено стилизованное изображение самолета. Пространственное положение словесного элемента «ASIANA» в композиции знака позволяет сделать вывод о его доминирующем положении в знаке.

Анализ словарно-справочной литературы показал, что словосочетание «Global Travel Service» может быть переведено с английского языка на русский язык как «всеобъемлющие услуги в области путешествий» или «услуги в области мировых путешествий» (см. [1]). Значения слова «ASIANA» в словарях общей лексики не выявлено (см. «Французско-русский словарь» под редакцией В.Г. Гака и Ж. Триомфа, М., «РУССКИЙ ЯЗЫК», 1991, с.74; «Новый большой англо-русский словарь» в трех томах под общим руководством Ю.Д. Апресяна и Э.М. Медниковой, М., «РУССКИЙ ЯЗЫК», 2002, т.1, с.146; «Испанско-русский словарь» под редакцией Б.П. Нарумова, М., «РУССКИЙ ЯЗЫК», 1988, с.97; «Новый итальянско-русский словарь» Г.Ф. Зорько, Б.И. Майзель, Н.А.Скворцова, М., «РУССКИЙ ЯЗЫК», 1995, с.65; «Большой немецко-русский словарь» под редакцией О.И. Москальской, М., «РУССКИЙ ЯЗЫК», 2001, т.1, с.134). Указанное позволяет сделать вывод о том, что слово «ASIANA» является вымышленным.

Возражение от 14.08.2007 было основано на наличии ранее зарегистрированного товарного знака по свидетельству №88427, включающего словесный элемент «ASIANA AIRLINES», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, и изобразительный элемент, выполненный в виде комбинации четырехугольников и расположенный слева от словесного элемента. При этом словесный элемент занимает доминирующее положение. Входящее в состав словесного элемента слово «AIRLINES» (в переводе с английского на русский язык означает «авиалинии; авиакомпания» см. [1] с.79) является неохраемым элементом товарного знака, таким образом, основную смысловую нагрузку несет словесный элемент «ASIANA».

В результате анализа на тождество и сходство оспариваемого знака по международной регистрации и противопоставленного товарного знака установлено, что в их состав входит фонетически тождественный элемент «ASIANA», что обуславливает сходство знаков по фонетическому фактору сходства словесных обозначений. При этом, как указывалось выше, в обоих знаках именно слово «ASIANA» выполняет функцию товарного знака, т.е. индивидуализирует товары и услуги правообладателей.

Графическое сходство словесных элементов сравниваемых обозначений обусловлено использованием букв латинского алфавита при исполнении обозначений.

Проведение анализа по семантическому фактору сходства словесных обозначений не представляется возможным, поскольку лексическое значение слова «ASIANA» не выявлено.

Таким образом, несмотря на некоторые отличия, словесные элементы сопоставляемых обозначений являются сходными по фонетическому и графическому факторам сходства словесных элементов.

С учетом сходства словесных элементов сравниваемые комбинированные знаки в целом являются сходными при различии в изобразительных элементах.

Анализ перечней сравниваемых товарных знаков показал следующее.

Услуги 39 класса МКТУ «услуги для туристов в области транспорта» («services de tourisme dans le domaine du transport»), указанные в оспариваемой международной регистрации, однородны услугам «воздушная перевозка пассажиров», указанным в противопоставленной регистрации, так как они относятся к одной и той же родовой группе услуг, а именно: транспортным услугам. Остальные услуги 39 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана международной регистрации, относятся исключительно к услугам бюро путешествий и туристических агентств и не являются однородными услугам 39 класса МКТУ противопоставленной регистрации.

Таким образом, знак со словесным элементом «ASIANA» является сходным до степени смешения с товарным знаком со словесным элементом «ASIANA AIRLINES» в отношении части услуг 39 класса МКТУ, а именно: «services de tourisme dans le domaine du transport», что свидетельствует о неправомерности предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №818695 в отношении указанных услуг.

В соответствии с изложенным Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 14.08.2007 и признать правовую охрану на территории Российской Федерации знака со словесным элементом «ASIANA» по международной регистрации №818695 недействительной частично, сохранив ее в отношении следующих товаров и услуг:

16 Imprimés, tracts, photographies, produits en papier.

- 39 Services de tourisme dans le domaine de l'organisation de voyages, services de guide.**
- 43 Services dans le domaine de l'hébergement et de l'alimentation.**