

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс), 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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 29.03.2010, поданное компанией АККОР, Франция (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 22.12.2009 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №952573, при этом установлено следующее.

Предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №952573 словесного знака «A'CLUB», произведенной Международным бюро ВОИС 24.04.2006 с конвенционным приоритетом от 21.06.2007, испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 09 и услуг 35 классов МКТУ.

Знак по международной регистрации №952573 представляет собой словесное обозначение «A'CLUB», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита черного цвета.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам было принято решение от 22.12.2009 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку «A'CLUB» по международной регистрации №952573. Данное решение было вынесено с учетом заключения по результатам экспертизы, которое мотивировано тем, что знак по международной регистрации №952573 не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается тем, что знак «A'CLUB» по международной регистрации №952573 является сходным с товарными знаками по свидетельствам №338191, №338192, зарегистрированными на имя иного лица

в отношении услуг 36 класса МКТУ, однородных товарам и услугам 09, 35 классов МКТУ международной регистрации №952573.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам об отказе в предоставлении правовой охраны знаку на территории Российской Федерации, доводы которого сводятся к следующему:

- компания АККОР не согласна с мнением экспертизы об однородности товаров 09 и услуг 35 классов МКТУ по международной регистрации №952573 услугам 36 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки;
- по заявлению компании АККОР международным бюро ВОИС были зарегистрированы изменения перечня заявленных товаров и услуг 09, 35 классов МКТУ путем указания сферы ее деятельности (гостиничный и ресторанный бизнес);
- товары 09 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны международной регистрации №952573, связаны с рекламной деятельностью и продвижением товаров и не используются в качестве платежного инструмента в кредитно-денежных операциях;
- услуги 35 класса МКТУ относятся к рекламе, продвижению товаров, а также помощи в управлении предприятиями, и не связаны с финансовой деятельностью или денежными операциями;
- основным назначением товаров 09 и услуг 35 классов МКТУ международной регистрации №952573 является продвижение услуг, а назначением услуг 36 класса МКТУ в перечнях противопоставленных товарных знаков является оказание банковских финансовых услуг;

- компания АККОР является европейским лидером в сфере туризма и гостиничного бизнеса, а ОАО «Альфа-Банк» является крупнейшим частным банком в России;
- обозначение «A'CLUB» используется заявителем в отношении мультибрендовой программы, предлагающей различные бонусы клиентам АККОР и позволяющей ее членам накапливать баллы за каждое пребывание в отеле сети АККОР, в то время как под обозначением «А-КЛУБ» банк ОАО «Альфа-Банк» предоставляет клиентам элитное банковское обслуживание, включающее эксклюзивный финансовый сервис.

На основании изложенного заявителем выражена просьба о предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации №952573 в отношении следующего сокращенного перечня товаров 09 и услуг 35 классов МКТУ:

09 - controle de cartes de fidelite concernant le domaine de l'hotellerie et de la restauration.

35 - publicite; gestion des affaires commerciales; services d'aide et de conseil pour l'organisation et la direction des affaires; services d'affichage, de distribution d'echantillons, de materiel publicitaire (tracts, prospectus, imprimes, echantillons), et de prospectus, services de conseils commerciaux et d'informations commerciales, promotion commerciale sous toutes ses formes et sur tous supports y compris via un reseau de communication informatique (de type Internet ou Intranet) et notamment par la fourniture de cartes d'utilisateurs privileges, services d'animation commerciale, de promotion et de publicite, organisation de concours a buts commerciaux, promotionnels ainsi que pour la motivation du personnel, y compris via un reseau de communication informatique (de type Internet ou Intranet); services d'offres promotionnelles, a savoir promotion de ventes pour des tiers; service de recueil, de systematisation et de gestion de donnees dans un fichier informatique, gestion administrative ou commerciale de la realite et de la qualite de prestations et

de services rendus a des tiers; organisation et gestion d'operations commerciales de fidelisation de clientele dans le domaine de l'hotellerie et de la restauration.

К возражению были приложены следующие документы:

- копия уведомления ВОИС об ограничении перечня товаров и услуг по международной регистрации №952573 на 2 л.;
- распечатки с официального сайта [www.accor.com](http://www.accor.com) о деятельности АККОР и программе «А'CLUB» на 4 л.;
- распечатки с официального сайта [www.alfabank.ru](http://www.alfabank.ru) о деятельности ОАО «Альфа-Банк» и об услугах «А-КЛУБ» на 11 л.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих на заседании коллегии, Палата по патентным спорам находит доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (21.06.2007) конвенционного приоритета международной регистрации №952573 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.92, регистрационный №3520–1, с дополнениями и изменениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 за №166 ФЗ (далее — Закон) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 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 с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (если заявки на них не отозваны) или 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 товарными знаками других лиц, допускается лишь с согласия правообладателя.

Согласно пункту (14.4.2.2) Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями, с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

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

Знак по международной регистрации №952573 представляет собой словесное обозначение «A'CLUB», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита черного цвета. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров и услуг 09, 35 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак [1] по свидетельству №338191 представляет собой словесное обозначение «A-CLUB», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита черного цвета. Правовая охрана предоставлена в отношении услуг 36 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак [2] по свидетельству №338192 представляет собой словесное обозначение «А-КЛУБ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита черного цвета. Правовая охрана предоставлена в отношении услуг 36 класса МКТУ.

Сравнительный анализ знака по международной регистрации №952573 и противопоставленных товарных знаков [1-2] по свидетельствам №№338191, 338192 показал следующее.

Знак «А-CLUB» по международной регистрации №952573 и противопоставленный товарный знак «А-CLUB» по свидетельству №338191 являются фонетически и семантически тождественными. Графические отличия в виде использования символов (') и (-) в качестве элементов, отделяющих букву «А» от слова «CLUB», имеют второстепенное значение, не оказывая существенного влияния на сходное восприятие обозначений в целом.

Знак «А-CLUB» по международной регистрации №952573 и противопоставленный товарный знак «А-КЛУБ» по свидетельству №338192 являются сходными по фонетическому фактору сходства. Данное сходство обусловлено одинаковым составом согласных звуков и близким составом гласных звуков, а также расположением близких звуков по отношению друг к другу. Также сравниваемые знаки характеризуются подобием заложенных идей («club» переводится с английского языка как «клуб»), что приводит к смысловому сходству знаков. Следует отметить, что сравниваемые обозначения выполнены буквами разного алфавита и содержат различные символы, однако графический критерий сходства выступает в рассматриваемом случае второстепенным фактором.

Изложенное выше обуславливает вывод о сходстве знака по международной регистрации №952573 и противопоставленных товарных знаков [1-2].

Относительно однородности товаров и услуг знака по международной регистрации №952573 и противопоставленных товарных знаков [1, 2] следует отметить следующее.

Чем сильнее сходство сравниваемых знаков, тем выше опасность смешения их потребителями, и, следовательно, шире диапазон товаров и услуг, которые должны рассматриваться как однородные.

Товары 09 класса МКТУ, указанные в перечне международной регистрации №952573, и услуги 36 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков [1, 2] являются однородными. Так, «контроль клубных карточек, используемых в сфере гостиничного и ресторанного бизнеса», тесным образом связан с выпуском и обслуживанием карточек. Указанные действия осуществляются в отношении одного круга потребителей, что обуславливает возможность отнесения их к одному коммерческому источнику происхождения. Кроме того, коллегией Палаты по патентным спорам было принято во внимание то обстоятельство, что обозначение «A'CLUB» используется заявителем для маркировки пластиковых карт. Пластиковые карты применяются для идентификации их владельцев. В этой связи необходимо отметить, что из самой карты невозможно определить вид деятельности лица, выпускающей такую карту. Таким образом, маркировка пластиковых карт разных изготовителей знаками, обладающими высокой степенью сходства, либо тождественными знаками, приведет к дезориентации потребителя относительно лица, оказывающего услуги.

При этом уточнения, что товары 09 класса МКТУ предназначены в сфере гостиничного и ресторанного бизнеса, не приводит к отсутствию однородности, поскольку услуги 36 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков [1, 2] оказываются в любых сферах.

Заявляемые услуги 35 класса МКТУ представляют собой услуги по рекламе и продвижению товаров, в частности, некоторые из них оказываются посредством банковских карт. Противопоставленные услуги, в том числе, связаны с предоставлением кредитов, включая предоставление кредитов физическим лицам на приобретение товаров посредством банковских карт. Указанное приводит к выводу от том, что приведенные выше услуги напрямую связаны с реализацией товаров населению, нацелены на один результат, что свидетельствует о пересечении сфер деятельности лиц, предоставляющих такие услуги. Учитывая высокую степень сходства самих знаков коллегия Палаты по патентным спорам полагает, что в случае маркировки ими

обозначенных выше услуг существует угроза смешения лиц, оказывающих данные услуги.

В связи с тем, что сравниваемые обозначения содержат фонетически и семантически тождественный словесный элемент «A'CLUB», по которому главным образом осуществляется индивидуализация товаров, в отношении которых испрашивается правовая охрана по международной регистрации №952573 и предоставлена правовая охрана товарным знакам по свидетельствам №338191, №338192, то возникает принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности товаров и услуг одному производителю.

В отношении особого мнения, поступившего в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 06.08.2009, следует отметить следующее. Доводы особого мнения повторяют доводы возражения, оценка которым дана выше, поэтому не требуют дополнительного анализа.

Учитывая вышеизложенное, коллегия Палаты по патентным спорам признала решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам правомерным, и не усматривает оснований для признания заявленного обозначения соответствующим требованиям пункта 1 статьи 7 Закона в отношении всех товаров и услуг, для которых испрашивается правовая охрана.

В соответствии с изложенным Палата по патентным спорам решила:

**отказать в удовлетворении возражения от 29.03.2010, оставить в силе решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 22.12.2009.**