

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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 за №4520, рассмотрела возражение от 02.08.2006, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Омсквинпром», г. Омск (далее – заявитель), на решение экспертизы об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака по заявке №2005715960/50, при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны заявленному обозначению в качестве товарного знака по указанной заявке испрашивается на имя заявителя в отношении услуг 35 и 43 классов МКТУ.

Согласно материалам заявки, на регистрацию заявлено словесное обозначение «АСТОР», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Федеральным институтом промышленной собственности 11.05.2006 вынесено решение об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, мотивированное его несоответствием требованиям пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ (далее – Закон).

Данное решение обосновано тем, что заявленное обозначение фонетически и семантически сходно до степени смешения с товарными знаками, ранее зарегистрированными в отношении однородных услуг 35 и 43 классов МКТУ на имя других лиц по свидетельствам №№ 276617, 244388, 245477.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 02.08.2006, в котором заявитель выражает несогласие с решением экспертизы от 11.05.2006. Существо доводов возражения сводится к следующему:

- 1) заявитель согласен с тем, что заявленное обозначение и противопоставленные ему экспертизой товарные знаки по свидетельствам №№ 276617, 244388, 245477 являются сходными;
- 2) заявитель согласен с тем, что заявленное обозначение и противопоставленный ему экспертизой товарный знак по свидетельству №276617 являются сходными до степени смешения в отношении однородных услуг 43 класса МКТУ;
- 3) однако, заявитель не согласен с тем, что заявленное обозначение и противопоставленные ему экспертизой товарные знаки по свидетельствам №№ 244388, 245477 являются сходными до степени смешения в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ;
- 4) вместе с тем, заявитель выражает ходатайство об ограничении заявленного перечня услуг и просит зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака только в отношении услуг 35 класса МКТУ «продвижение товаров для третьих лиц, а именно: торговля пищевыми продуктами и напитками, гастрономы»;
- 5) правовая охрана заявленному обозначению испрашивается только в отношении торговых организаций, торгующих продуктами и напитками, и в отношении гастрономов, то есть в отношении продовольственных магазинов;
- 6) указание на торговые услуги присутствует в перечне услуг 42 класса МКТУ противопоставленных регистраций №№ 244388, 245477, но с конкретизацией товаров, а именно, в отношении промышленных, а не продовольственных товаров;
- 7) заявитель не согласен с тем, что услуги 35 класса МКТУ «продвижение товаров для третьих лиц, а именно: торговля пищевыми продуктами и напитками, гастрономы», в отношении которых испрашивается правовая охрана заявленному обозначению, и услуги 35 класса МКТУ «сбыт товара через посредников», в отношении

которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №№ 244388, 245477, не являются однородными, поскольку магазины оказывают услуги непосредственно, а не через посредников.

С учетом изложенных доводов, заявитель выразил просьбу об отмене решения экспертизы и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении услуг 35 класса МКТУ «продвижение товаров для третьих лиц, а именно: торговля пищевыми продуктами и напитками, гастрономы».

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

С учетом даты подачи заявки (30.06.2005) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 №32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с абзацами 1 и 2 пункта 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени 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.

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 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим

(визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) настоящего 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.

По заявке №2005715960/50 испрашивается предоставление правовой охраны словесному обозначению «АСТОР», выполненному стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Предоставление правовой охраны заявленному обозначению, с учетом приведенного в возражении ходатайства заявителя об ограничении заявленного перечня услуг, испрашивается в отношении услуг 35 класса МКТУ «продвижение товаров для третьих лиц, а именно: торговля пищевыми продуктами и напитками, гастрономы».

Противопоставленный в решении экспертизы товарный знак по свидетельству №276617 (с приоритетом от 26.08.2002) представляет собой словесное обозначение «А'стор», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Первая буква «А» является заглавной и отделена от остальных букв, являющихся строчными, апострофом. Знак зарегистрирован, в частности, в отношении товаров 35 и 43 классов МКТУ.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по свидетельству №276617 показал, что они являются сходными обозначениями, поскольку имеет место их фонетическое тождество («АСТОР» –

«АСТОР»), обусловленное совпадением всех признаков, на основе которых оно устанавливается.

Факт сходства сравниваемых знаков заявителем не оспаривается.

Услуги 43 класса МКТУ «услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками», в отношении которых ранее, согласно заявке, испрашивалась правовая охрана заявленному обозначению, и услуги 43 класса МКТУ «услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом», в отношении которых зарегистрирован противопоставленный знак, являются однородными, поскольку соотносятся друг с другом как вид-род.

Факт однородности указанных услуг заявителем не оспаривается, к тому же он, согласно ходатайству об ограничении перечня услуг, приведенному в возражении, отказался от испрашивания правовой охраны заявленному обозначению в отношении услуг 43 класса МКТУ.

Таким образом, заявленное обозначение «АСТОР» и противопоставленный ему экспертизой ранее зарегистрированный на имя другого лица товарный знак «А'стор» по свидетельству №276617 являются сходными до степени смешения в отношении однородных услуг 43 класса МКТУ. Однако, с учетом заявленного заявителем в возражении ходатайства об ограничении перечня услуг, данное противопоставление не может больше рассматриваться как препятствие для регистрации заявленного обозначения, поэтому снимается.

В свою очередь, противопоставленные в решении экспертизы товарные знаки по свидетельствам №244388 (с приоритетом от 20.12.2001) и №245477 (с приоритетом от 20.12.2001) представляют собой словесные обозначения «АСТОР» и «ASTOR», соответственно, выполненные стандартным шрифтом заглавными буквами, соответственно, русского и латинского алфавитов. Знаки зарегистрированы, в частности, в отношении услуг 35 и 42 классов МКТУ.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по свидетельству №244388 показал, что они являются

тождественными обозначениями («АСТОР» – «АСТОР»), что обусловлено совпадением всех признаков, на основе которых устанавливается тождество знаков.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по свидетельству №245477 показал, что они являются сходными обозначениями, поскольку имеет место их фонетическое тождество («АСТОР» – «ASTOR»), обусловленное совпадением всех признаков, на основе которых оно устанавливается.

Факт сходства сравниваемых знаков заявителем не оспаривается.

Услуги 35 класса МКТУ «организация торговых ярмарок в коммерческих целях», в отношении которых ранее, согласно заявке, испрашивалась правовая охрана заявленному обозначению, и услуги 35 класса МКТУ «реклама», в отношении которых зарегистрированы противопоставленные знаки, являются однородными, поскольку соотносятся друг с другом как вид-род.

Факт однородности указанных услуг заявителем не оспаривается, к тому же он, согласно ходатайству об ограничении перечня услуг, приведенному в возражении, отказался от испрашивания правовой охраны заявленному обозначению в отношении услуг 35 класса МКТУ «организация торговых ярмарок в коммерческих целях».

Вместе с тем, услуги 35 класса МКТУ «продвижение товаров для третьих лиц, а именно: торговля пищевыми продуктами и напитками, гастрономы», в отношении которых испрашивается правовая охрана заявленному обозначению, и услуги 35 класса МКТУ «сбыт товара через посредников», в отношении которых зарегистрированы противопоставленные знаки, являются однородными, поскольку преследуют одни цели (сбыт товаров) и одинакова область оказания таких услуг.

Так, сбыт товаров – это система мероприятий по реализации товаров; сбыт (реализация) товаров осуществляется фирмами, в частности, через собственную систему сбыта, через представителей фирмы, через бюро по сбыту или через торговые точки (см. Словарь по экономике и финансам: «сбыт товаров» // Информационно-справочный Интернет-портал «Глоссарий.ру»). Таким образом,

способы реализации товаров как через торговые точки, так и через посредников являются видами сбыта товаров.

В свою очередь, посредник (в коммерции) – это лицо, фирма или организация, стоящая между производителем и потребителем товара и содействующая его товарообороту (см. Словарь по экономике и финансам: «посредник» // Информационно-справочный Интернет-портал «Глоссарий.ру»). Необходимо отметить, что каждый продавец и каждая торговая точка подпадают под приведенное определение и, таким образом, являются тем самым посредником, через которого осуществляется сбыт товара.

Кроме того, услуги 35 класса МКТУ «продвижение товаров для третьих лиц, а именно: торговля пищевыми продуктами и напитками, гастрономы», в отношении которых испрашивается правовая охрана заявленному обозначению, и услуги 35 класса МКТУ «реклама», в отношении которых зарегистрированы противопоставленные знаки, являются однородными, поскольку соотносятся друг с другом как корреспондирующие услуги.

Так, реализация товаров через торговые точки, как правило, сопровождается тем или иным видом рекламы, которым стимулируется продвижение товаров.

Таким образом, с учетом вышеизложенного и с учетом очень высокой степени сходства сравниваемых знаков, заявленное обозначение «АСТОР» и противопоставленные ему экспертизой ранее зарегистрированные на имя другого лица товарные знаки «АСТОР» и «ASTOR» по свидетельствам №№ 244388 и 245477, соответственно, являются сходными до степени смешения в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ.

Указанное обуславливает вывод о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона.

Следует отметить, что представленное заявителем на заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 13.12.2006, ходатайство об изменении формулировки заявленных услуг 35 класса МКТУ не влияет на вывод о сходстве

до степени смешения заявленного обозначения с противопоставленными знаками, поскольку не устраняет выявленных экспертизой препятствий для его регистрации.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

**отказать в удовлетворении возражения от 02.08.2006, оставить в силе решение экспертизы от 11.05.2006.**