


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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, рассмотрела возражение, поступившее 26.06.2020, поданное ООО «ОРИГАМИ», г. Уфа (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №615848, при этом установлено следующее.



Регистрация товарного знака «» по свидетельству №615848 с приоритетом от 25.04.2016 была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 11.05.2017 по заявке №2016715837. Правообладателем товарного знака по свидетельству №615848 является ХАГУОРЛД ИНТЕРНЕСНЛ ДИСТРИБЬЮШНЗ, С.Л., Испания (далее – правообладатель). Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров и услуг 03, 04, 35 классов МКТУ.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 26.06.2020, выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №615848 произведена с нарушением требований, установленных положениями пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, является правообладателем исключительных прав на товарный знак «**AURA**» по свидетельству №748784 с приоритетом от 12.10.2001 в отношении услуг 35, 42 классов МКТУ;

- оспариваемый товарный знак и противопоставленный товарный знак являются сходными до степени смешения, поскольку содержат фонетически и семантически тождественные словесные элементы «AURA»/«АУРА»;

- услуги 35 класса МКТУ «услуги розничной продажи в магазинах, оптовой продажи и продажи через глобальную компьютерную сеть изделий парфюмированных бытовых, а именно, свечей, источающих ароматы, как комнатных освежителей воздуха, ароматизаторов воздуха, свечей ароматических» оспариваемого товарного знака являются однородными услугам «сбыт товаров через посредников, за исключением сбыта товаров для релаксации и оздоровления» 35 класса МКТУ противопоставленного товарного знака, а также являются однородными услугам «реализация товаров, за исключением реализации товаров для релаксации и оздоровления» 42 класса МКТУ противопоставленного товарного знака.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №615848 недействительной частично на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В адрес правообладателя, указанный в Госреестре, 01.09.2020 в порядке, установленном пунктом 3.1 Правил ППС, было направлено уведомление о поступившем возражении и о дате заседания коллегии по его рассмотрению, назначенной на 20.10.2020.

На заседании коллегии 20.10.2020 правообладатель присутствовал и устно выразил свою позицию по мотивам поступившего 26.06.2020 возражения (отзыв в письменном виде не предоставил).

В своем устном выступлении на заседании коллегии 20.10.2020 по мотивам поступившего 26.06.2020 возражения правообладатель отмечал следующее. Оспариваемый товарный знак по свидетельству №615848 и противопоставляемый

товарный знак по свидетельству №748784 не являются сходными до степени смешения, так как различаются по фонетическому и визуальному признакам сходства. Оспариваемый товарный знак прочитывается как [А У Р А Э В Э Й К Й О Р С Э Н С Е С], в то время как противопоставленный товарный знак имеет следующее прочтение [А У Р А], то есть сравниваемые товарные знаки имеют разное количество слогов, слов, состав гласных и согласных в связи с наличием иных слов, что определяет их фонетическое различие. Оспариваемое обозначение выполнено оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, в то время как противопоставленный товарный знак выполнен оригинальным шрифтом буквами русского алфавита, что различает их по визуальному признаку сходства. Кроме того, услуги 35 класса МКТУ оспариваемого обозначения включают в себя уточнение «а именно, свечей, источающих ароматы, как комнатных освежителей воздуха, ароматизаторов воздуха, свечей ароматических», то есть зарегистрированы для узкого перечня услуг, в то время как противопоставленный товарный знак зарегистрирован для услуг 35 и 42 классов МКТУ с уточнением «за исключением сбыта товаров для релаксации и оздоровления», таким образом, сравниваемые услуги не будут пересекаться в гражданском обороте и, как следствие, не являются однородными.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты приоритета (25.04.2016) правовая база для оценки охраноспособности товарного знака по свидетельству №615848 включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20 июля 2015 г. N 482 (далее - Правила), а также Парижскую конвенцию.

В соответствии с пунктом 6 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.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.

В соответствии с положениями пункта 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

- 1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; 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;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: 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, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.


В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №615848 представляет



собой комбинированное обозначение «», которое включает в себя изобразительный элемент в виде изображения растительности и из словесных элементов «AURA», «Awake», «your», «Senses», выполненных оригинальным шрифтом заглавными и строчными буквами латинского алфавита. Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров и услуг 03, 04, 35 классов МКТУ.

Лицо, подавшее возражение, является правообладателем товарного знака «**AУРА**» по свидетельству №748784 (с более ранним приоритетом), который, по его мнению, является сходным до степени смешения с оспариваемым товарным знаком №615848 и зарегистрирован в отношении однородных услуг 35 и 42 классов МКТУ. Таким образом, ООО «ОРИГАМИ» признано заинтересованным лицом в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №615848 в отношении услуг 35 класса МКТУ.

При анализе оспариваемого товарного знака на предмет несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса коллегией было установлено следующее.

AУРА

Противопоставленный знак «**AУРА**» по свидетельству №748784 представляет собой словесное обозначение, выполненное оригинальным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении услуг 35, 42 классов МКТУ [1].

По мнению лица, подавшего возражение, сходство сравниваемых знаков обусловлено тем, что они содержат в своем составе фонетически и семантически тождественные элементы «AURA»/«AУРА».

При проведении сопоставительного анализа коллегией было установлено, что в противопоставленном товарном знаке сильным элементом является словесный

элемент «AURA», который выполнен крупным шрифтом и акцентирует на себя внимание потребителя, в связи с чем именно по нему происходит запоминание знака в целом.

Таким образом, из изложенного следует, что сравниваемые товарные знаки являются сходными в силу фонетического и семантического тождества словесных «AURA»/«AУРА».

Графические отличия сравниваемых товарных знаков, не оказывают существенного влияния на вывод о сходстве знаков, так как графический признак носит вспомогательный характер, поскольку сходство знаков в целом признается за счет фонетического и семантического сходства словесных элементов.

В соответствии с изложенным, коллегия пришла к выводу, что, несмотря на отдельные отличия, сопоставляемые обозначения ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать заключение об их сходстве.

В силу сходства сравниваемых знаков особенно усиливается опасность смешения на рынке услуг, для индивидуализации которых данные знаки предназначены, что обуславливает необходимость расширения диапазона соответствующих услуг, подлежащих признанию в качестве однородных.

Анализ однородности услуг, в отношении которых предоставлена правовая охрана товарному знаку по свидетельству №615848 и противопоставленного знака [1], показал следующее.

Анализ перечней сравниваемых обозначений показал, что услуги 35 класса МКТУ «услуги розничной продажи в магазинах, оптовой продажи и продажи через глобальную компьютерную сеть изделий парфюмированных бытовых, а именно, свечей, источающих ароматы, как комнатных освежителей воздуха, ароматизаторов воздуха, свечей ароматических» оспариваемого товарного знака являются однородными услугам 35 класса МКТУ «сбыт товаров через посредников, за исключением сбыта товаров для релаксации и оздоровления» и являются однородными услугам 42 класса МКТУ «реализация товаров, за исключением реализации товаров для релаксации и оздоровления» противопоставленного

товарного знака [1], поскольку сравниваемые услуги относятся к одному и тому же роду услуг – «услуги по продвижению товаров», имеют одинаковое назначение и один круг потребителей.

Сравниваемые услуги 35 класса МКТУ оспариваемого товарного знака и услуги 35, 42 классов МКТУ противопоставленного товарного знака отличаются друг от друга только лишь своей направленностью, определенной областью применения, по отношению к разным конкретным товарам. Однако, несмотря на указанное их отличие, они подлежат обязательному признанию однородными друг с другом с учетом отмеченного выше обстоятельства, связанного с крайне высокой степенью опасности их смешения на рынке из-за сходства сравниваемых знаков. В этой связи следует отметить, что сопоставляемые услуги совпадают не только по соответствующим родовым группам и видам услуг и их назначению, как уже было указано выше, но и имеют одинаковые условия их оказания, так как они вполне могут оказываться одними и теми же лицами – торговыми компаниями либо магазинами, занимающимися, как правило, продвижением либо продажами самых разных видов товаров, не ограничиваясь исключительно на одном из них. И, например, даже если предположить наличие разных специализированных магазинов, торгующих крайне узкими разными ассортиментами конкретных товаров, то в случае индивидуализации их услуг, одинаковых по роду и виду, сходными до степени смешения товарными знаками у потребителей может возникнуть представление об их принадлежности одному и тому же лицу, оказывающему эти услуги. Таким образом, в результате сопоставления соответствующих перечней услуг усматривается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности вышеуказанных (однородных) услуг 35, 42 классов МКТУ, для индивидуализации которых предназначены сравниваемые (сходные) знаки, одному лицу, оказывающему услуги. Следовательно, заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак являются сходными в отношении однородных услуг 35, 42 классов МКТУ.

С учетом изложенного, довод лица, подавшего возражение, о том, что оспариваемый товарный знак по свидетельству №615848 противоречит требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, следует признать убедительным в части.

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

удовлетворить возражение, поступившее 26.06.2020, и признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №615848 в отношении услуг 35 класса МКТУ «услуги розничной продажи в магазинах, оптовой продажи и продажи через глобальную компьютерную сеть изделий парфюмированных бытовых, а именно, свечей, источающих ароматы, как комнатных освежителей воздуха, ароматизаторов воздуха, свечей ароматических».