

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 от 13.10.2009, поданное компанией AMADEUS IT GROUP, S.A., Испания (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №369144, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2006714529/50 с приоритетом от 30.05.2006 зарегистрирован 13.01.2009 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №369144 на имя ООО «Союз С», г. Липецк (далее – правообладатель), в отношении услуг 35, 40, 42 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Согласно описанию, приведенному в материалах заявки, оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное обозначение, включающее слово «АМАДЕЙ», выполненное оригинальным шрифтом.

В возражении от 13.10.2009, поступившем в Палату по патентным спорам, выражено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству № 369144 предоставлена в нарушение требований пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.92 №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», с изменениями и дополнениями от 11.12.2002 (далее — Закон).

Доводы возражения сводятся к тому, что оспариваемый товарный знак «АМАДЕЙ» по свидетельству № 369144 сходен до степени смешения с товарным знаком «AMADEUS» по свидетельству №88619, ранее зарегистрированным на имя лица, подавшего возражение, в отношении услуг 35, 39, 42 классов МКТУ,

которые являются однородными с услугами 35 класса МКТУ оспариваемой регистрации.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, выразило просьбу признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №369144 недействительным в отношении части услуг 35 класса МКТУ «ведение автоматизированных баз данных; поиск информации в компьютерных файлах (для третьих лиц); сбор информации по компьютерным базам данных; систематизация информации в компьютерных базах данных».

В юридический адрес правообладателя в установленном порядке было направлено уведомление от 23.10.2009 о поступившем возражении с указанием даты заседания коллегии по его рассмотрению. Данная информация была также направлена в адрес для переписки, указанный в материалах заявки. Корреспонденция, направленная в юридический адрес, была возвращена почтой с отметкой, что по данному адресу организация не значится.

Таким образом, правообладатель отзыва по мотивам возражения не представил и участия в заседании коллегии не принял.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам сочла изложенные в нем доводы убедительными.

С учетом даты 30.05.2006 поступления заявки №2006714529/50 на регистрацию товарного знака, правовая база для оценки его охраноспособности включает упомянутый Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 №4322 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения, в частности, 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.

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 и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

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.

Согласно пункту (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. 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.

Оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное обозначение, включающее слово «АМАДЕЙ», выполненное оригинальным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №88619 также представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из изобразительного элемента в виде изображения полусферы на фоне черного

квадрата, и слова «aMADEUS», выполненного стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, в котором первая буква «a» выполнена строчной, но равной по размеру с другими буквами, входящими в состав этого слова. Доминирующее положение в композиции противопоставленного товарного знака занимает словесный элемент «aMADEUS», поскольку именно на этом элементе, играющим основную роль в индивидуализации как самих услуг, так и лица, их оказывающего, акцентируется внимание потребителя. Знак зарегистрирован в отношении товаров 09, 16 и услуг 35, 39, 42 классов МКТУ.

Сравнительный анализ оспариваемого и противопоставленного товарных знаков показал следующее.

С точки зрения семантики оба слова представляют собой одно и то же имя собственное, написанное в кириллице и латинице. В частности, это имя носят великий австрийский композитор Вольфганг Амадей Моцарт (Wolfgang Amadeus Mozart) и немецкий писатель, композитор и художник Эрнст Теодор Амадей Гофман (Ernst Theodor Amadeus Hoffman) (см. БСЭ, Яндекс, словари).

Фонетическое сходство словесных элементов обусловлено наличием совпадающих звуков, расположенных в одинаковой последовательности в начальной части слов, и сходством звуков в конечной части слов.

Установленное фонетическое сходство и семантическое тождество словесных элементов «АМАДЕЙ», «aMADEUS», занимающих доминирующее положение в композициях сравниваемых знаков и играющих основную роль в индивидуализации услуг и их производителей, обуславливает вывод об общем сходстве знаков, которые в целом ассоциируются друг с другом, несмотря на отдельные визуальные различия.

Поскольку высокая степень сходства знаков повышает опасность их смешения в гражданском обороте, при анализе однородности увеличивается диапазон услуг, которые могут рассматриваться как однородные.

Анализ услуг 35 класса МКТУ «ведение автоматизированных баз данных; поиск информации в компьютерных файлах (для третьих лиц); сбор информации по

компьютерным базам данных; систематизация информации в компьютерных базах данных», в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, и услуг 35, 39, 42 классов МКТУ, связанных с предоставлением информации с использованием компьютерных баз данных (услуги для других по увеличению объема путешествий и туризма путем использования терминалов компьютера; международная автоматизированная система связи в отношении информации и резервирования на воздушном, наземном и морском транспорте в области услуг, связанных с путешествиями и туризмом; международная автоматизированная система информации и резервирования на воздушном, наземном и морском транспорте в области услуг, связанных с путешествиями и туризмом), в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак по свидетельству №88619, показал их однородность, которая обусловлена тем, что эти услуги относятся к информационно-справочным услугам, включающим сбор информации по компьютерным базам данных и их систематизацию для предоставления потребителям, то есть, имеют одно и то же назначение, круг потребителей и условия предоставления.

Таким образом, оспариваемый и противопоставленный знаки сходны до степени смешения в отношении части однородных услуг, и, следовательно, доводы лица, подавшего возражение, о том, что правовая охрана оспариваемому товарному знаку предоставлена с нарушением требований пункта 1 статьи 7 Закона в отношении части услуг 35 класса МКТУ, следует признать обоснованными.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 13.10.2009 и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №369144 недействительным частично, сохранив ее действие в отношении следующих услуг:

**В бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания и
наименования мест происхождения товаров"**

(511)

35 - агентства по коммерческой информации; агентства рекламные; анализ себестоимости; аренда площадей для размещения рекламы; аудит; бюро по найму; ведение бухгалтерских книг; деловая экспертиза; запись сообщений; изучение общественного мнения; изучение рынка; информация деловая; информация статистическая; исследования в области бизнеса; исследования в области маркетинга; комплектование штата сотрудников; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации по вопросам штата сотрудников; консультации по организации бизнеса; консультации по управлению бизнесом; консультации профессиональные в области бизнеса; менеджмент в области творческого бизнеса; обзоры печати; обновление рекламных материалов; обработка текста; обслуживание секретарское; обслуживание стенографическое; организация подписки на газеты [для третьих лиц]; оценка коммерческой деятельности; оценка леса на корню; оценка шерсти; подготовка платежных документов; помощь в управлении бизнесом; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; прогнозирование экономическое; продажа аукционная; прокат офисного оборудования и аппаратов; прокат рекламного времени на всех средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; прокат торговых автоматов; прокат фотокопировального оборудования; публикация рекламных текстов; работы машинописные; репродуцирование документов; сведения о деловых операциях; составление налоговых деклараций; составление отчетов о счетах; составление рекламных рубрик в газете; составление с помощью компьютеров составов из товарных вагонов; тестирование психологическое при найме на работу; управление гостиничными делами; услуги в области общественных отношений; услуги по переезду предприятий; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; услуги телефонных ответчиков [для отсутствующих абонентов]; фотокопирование.

40 - аппретирование бумаги; аппретирование текстильных изделий; вулканизация [обработка материалов]; выделка шкур; выжимание сока из плодов; вышивание; гальванопокрытие; гравирование; дезактивация вредных материалов; дезодорация воздуха; дубление; закалка металлов; золочение; информация по вопросам обработки материалов; кадмирование; каландрирование тканей; консервирование пищевых продуктов и напитков; копчение пищевых продуктов; крашение кожи; крашение обуви; крашение текстильных изделий; крашение тканей; литье металлов; лощение мехов; лужение; меднение; набивка чучел; намагничивание; никелирование; обработка материалов; обработка бумаги; обработка воды; обработка древесины; обработка киноплёнки; обработка кожи; обработка металлов; обработка камня; обработка мехов; обработка мехов средствами против моли; обработка чистовая; обработка шерсти; обрамление художественных работ; окаймление тканей; окраска стекол нанесением поверхностного покрытия; освежение воздуха; отбеливание тканей; очистка воздуха; пайка; переделка одежды; переработка нефти [химическая]; переработка отходов; печатание рисунков; печатание фотографий; печать офсетная; плакирование металлов; полиграфия; помол муки; пошив одежды; прокат генераторов; прокатка в тонкие листы; проявление фотопленок; работы гончарные; работы кузнечные; работы монтажно-сборочные по заказу [для третьих лиц]; работы переплетные; работы стеклодувные; работы шорно-седельные; размалывание; раскрой тканей; распиловка; рафинирование; рубка и разделка леса; сатинирование мехов; серебрение; сжигание мусора; скрайбирование лазерное; снование [ткачество]; стегание материала; строгание; убой скота; уничтожение мусора и отходов; усадка тканей; услуги зубных техников; услуги по изготовлению ключей; услуги портных; услуги химчисток; фа-

сонирование мехов по заказу; фотогравировка; фрезерование; хромирование; цинкование; шлифование оптического стекла.

42 - услуги в области промышленной эстетики; услуги дизайнеров в области упаковки; оформление интерьера; дизайн художественный.