

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации, введённой 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), рассмотрела возражение от 26.11.2009 на решение Роспатента от 17.06.2009 о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2008704051/50, поданное Закрытым акционерным обществом «Автоярус», при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке № 2008704051/50 с приоритетом от 14.02.2008 заявлено на имя Закрытого акционерного общества «Автоярус», г. Новосибирск (далее – заявитель), в отношении услуг 35, 41 и 43 классов МКТУ.

Согласно описанию, приведенному в заявке, заявленное обозначение представляет собой фантазийное словосочетание «РОЙЯЛ ПАРК», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

По результатам проведенной в ФГУ «Федеральный институт промышленной собственности» экспертизы заявленного обозначения принято решение Роспатента от 17.06.2009 о регистрации товарного знака в отношении части услуг 35, услуг 41 и части услуг 43 классов МКТУ. В отношении другой части услуг 35 и 43 классов МКТУ экспертизой отказано в регистрации товарного знака на основании пункта 6 статьи 1483 части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ (далее – Кодекс).

Отказ в государственной регистрации товарного знака в отношении части заявленных услуг 35 и 43 классов МКТУ обосновывается тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком «PARKROYAL» по свидетельству №89170 с приоритетом от 27.09.1989г., зарегистрированным на имя иного лица в отношении однородных услуг 35 и 42 классов МКТУ.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 26.11.2009г. заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента от 17.06.2009 по следующим причинам:

- заявленное обозначение «РОЙЯЛ ПАРК» не имеет сходства до степени смешения с противопоставленным товарным знаком «PARKROYAL» ;
- расстановка слогов в сравниваемых обозначениях обратная и существенно отличается по слуховому восприятию;
- словообразование заявленного и противопоставленного обозначений различаются;
- заявленное обозначение «РОЙЯЛ ПАРК» имеет существенно различную ассоциативную базу с противопоставленным экспертизой знаком «PARKROYAL»;
- написание сравниваемых обозначений буква разных алфавитов выявляет их визуальное различие.

На основании изложенных доводов в возражении выражена просьба отменить решение Роспатента по заявке № 2008704051/50 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве знака обслуживания в отношении всех заявленных услуг.

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

С учетом даты приоритета (14.02.2008) заявки № 2008704051/50 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака составляет упомянутый Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32, зарегистрированным в Минюсте России 25.03.2003 г. под № 4322, введенные в действие с 10.05.2003 (далее — Правила) в части, не противоречащей Кодексу.

В соответствии с пунктом 6(2) статьи 1483 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 том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 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) пункта 14.4.2.2 Правил.

Звуковое (фонетическое) 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, согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение.

Графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание; расположение букв по отношению друг к другу.

Смысловое (семантическое) сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей, в частности, совпадение значений 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, перечисленные в подпунктах (а) – (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

Сходство обозначений определяется с учетом однородности товаров. При установлении однородности товаров согласно пункту 14.4.3 Правил определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления об их принадлежности одному производителю. Для установления однородности товаров

принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение является словесным и представляет собой словосочетание «РОЙЯЛ ПАРК», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Противопоставленный товарный знак представляет собой словесное обозначение «PARKROYAL», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Однородность услуг 35 и 43 классов МКТУ, приведенных в перечнях заявки №2008704051/50 и противопоставленного знака №89170 заявителем в возражении не оспаривается.

Сравнительный анализ по фонетическому фактору сходства заявленного обозначения и противопоставленного знака показал, что сопоставляемые обозначения «РОЙЯЛ ПАРК» и «PARKROYAL» состоят из трех одинаковых слогов соответственно РОЙ – ЯЛ ПАРК // PARK ROY – AL, содержат девять тождественных звуков, расположенных в сходном порядке, за исключением звуков ПАРК - PARK. Различие во взаимном расположении частей РОЯЛ ПАРК – PARKROYAL, а также написание заявленного обозначения в два слова, а противопоставленного – слитно, не является существенным для вывода о фонетическом сходстве сопоставляемых обозначений.

Заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак выполнены стандартным шрифтом заглавными буквами, в связи с чем производят одинаковое общее зрительное впечатление. Изложенное обуславливает вывод о графическом сходстве сравниваемых обозначений в целом.

Семантическая нагрузка рассматриваемых обозначений во многом определяется за счет включения в их состав двух одинаковых основ (PARK//ПАРК и РОЯЛ// ROYAL-королевский). Действительно, указанные основы в сравниваемых обозначениях переставлены местами, однако такая перестановка не влияет на смысловое восприятие обозначений, поскольку грамматическая связь между основами отсутствует. Проведенный анализ

позволяет сделать вывод о сходстве сравниваемых обозначений по семантическому фактору сходства.

В соответствии с изложенным сопоставляемые обозначения являются сходными, поскольку в целом они ассоциируются друг с другом, несмотря на их отдельные отличия.

Сосуществование заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака, содержащих почти тождественные словесные элементы, и предназначенных для индивидуализации одних и тех же услуг может привести к смешению правообладателей потребителями в хозяйственном обороте.

Изложенные обстоятельства, а также однородность услуг 35 и 43 классов МКТУ, не оспариваемая заявителем, позволяют сделать вывод о том, что заявленное обозначение «РОЙЯЛ ПАРК» является сходным до степени смешения с противопоставленным товарным знаком «PARKROYAL» и, как следствие, о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6(2) статьи 1483 Закона, как было указано в решении Роспатента от 17.06.2009.

При указанных обстоятельствах коллегия Палаты по патентным спорам не усматривает оснований для отмены решения Роспатента от 17.06.2009г.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 26.11.2009 и оставить в силе решение Роспатента от 17.06.2009.