

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**коллегии палаты по патентным спорам**  
**по результатам рассмотрения возражения**

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 Гражданского кодекса 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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 05.02.2013, поданное ООО «Ольга», Россия (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011732261, при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2011732261 с приоритетом от 23.09.2011 на имя заявителя было подано словесное обозначение «AROMASHOP АРОМАШОП», выполненное заглавными буквами латинского и русского алфавита стандартным шрифтом.

Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в отношении товаров 03 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 29.11.2012 принято решение о государственной регистрации товарного знака в отношении части услуг 35 класса МКТУ заявленного перечня. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что в отношении всех товаров 03 и другой части услуг 35 классов МКТУ заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение (в силу фонетического сходства) сходно до степени смешения:

- с товарными знаками: «АРОМА», «AROMA», ранее зарегистрированными на имя другого лица в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ (свидетельству №243961, приоритет от 20.12.2001, срок действия регистрации продлен до 19.01.2012; свидетельству №243962, приоритет от 20.12.2001, срок действия регистрации продлен до 19.01.2012);

- с товарным знаком «АРОМА», ранее зарегистрированным на имя другого лица в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ (свидетельству №273653, приоритет от 01.03.2002, срок действия регистрации продлен до 22.03.2012);

- со словесным элементом «АРОМА» комбинированного товарного знака, ранее зарегистрированного на имя другого лица в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ (свидетельство №180818, приоритет от 24.08.1998, срок действия регистрации продлен до 24.08.2018).

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 05.02.2013, в котором заявитель выразил свое несогласие, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение и противопоставленные знаки не являются сходными до степени смешения, так как:

- сравниваемые словесные элементы отличаются составом входящих в них гласных и согласных звуков, количеством звуков, слогов;

- между сравниваемыми обозначениями отсутствует семантическое сходство, так как заявленное обозначение является вымышленным, в то время как противопоставленные знаки включают словесный элемент «АРОМА», имеющий определенную семантику;

- сравниваемые обозначения производят разное общее зрительное впечатление;

- кроме того, заявитель отмечает, что не все сопоставляемые товары и услуги однородны;

- заявитель отмечает, что существует множество зарегистрированных товарных знаков, имеющих фонетическое вхождение одного обозначения в другое, зарегистрированных на имя разных лиц в отношении идентичных и однородных товаров.

С учетом изложенного, заявитель просит отменить решение Роспатента от 29.11.2012 и зарегистрировать обозначение по заявке №2011732261 в качестве товарного знака.

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (23.09.2011) поступления заявки №2011732261 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя вышеуказанный Кодекс 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 требованиями пункта 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 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.

Согласно пункту 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2.Правил.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (а) Правил, а именно: наличие близких и совпадающих звуков, 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.

Графическое сходство словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2 (б) Правил определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (в) Правил: 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, 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).

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.

Заявленное словесное обозначение по заявке №2011732261 – (1) «AROMASHOP АРОМАШОП» состоит из двух слов, выполненных в две строки, одно под другим стандартным шрифтом буквами русского и латинского алфавита соответственно. Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в отношении товаров и услуг 03, 35 классов МКТУ.

Противопоставленные товарные знаки: по свидетельству №243961 – (2), по свидетельству №273653 – (3), представляют собой словесные обозначения «АРОМА», выполненные стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №243962 – (4), представляет собой комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «АРОМА», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, и

изобразительный элемент в виде стилизованного изображения губ, расположенного справа от словесного.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №180818 – (5), представляет собой комбинированное обозначение, выполненное в виде вытянутого по горизонтали прямоугольника, внутри которого расположены в верхней части неохраняемый элемент «ТОРГОВЫЙ ДОМ», в центральной части – словесный элемент «АРОМА», в котором первая буква «А» имеет оригинальное графическое исполнение.

Правовая охрана знакам (2,4) предоставлена, в частности, в отношении товаров 03 класса МКТУ, знакам (3,5) – в частности, в отношении услуг 35 класса МКТУ.

В противопоставленных товарных знаках словесный элемент «АРОМА», «AROMA» является либо единственным (знаки 2,3), либо основным (знаки 4,5). При этом следует отметить, что в комбинированном товарном знаке основным элементом является словесный элемент, поскольку он легче запоминается и именно на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения. Кроме того, если обозначение состоит из охраноспособных или неохраноспособных элементов учитывается сходство и тождество именно охраноспособных элементов.

Таким образом, основную индивидуализирующую нагрузку в знаках (2,3,5) несет словесный элемент «АРОМА», в знаке (4) – «AROMA».

Сравнительный анализ показал, что в заявленное обозначение целиком входит словесный элемент (АРОМА/AROMA) противопоставленных знаков, что свидетельствует о фонетическом вхождении одного обозначения в другое и о сходстве сравниваемых обозначений по фонетическому критерию сходства.

При этом следует отметить, что совпадающая часть сравниваемых обозначений занимает начальную позицию, с которой начинается восприятие знака. Помимо этого в заявленном обозначении часть «AROMA-/АРОМА-» является сильной и именно на ней в первую очередь акцентируется внимание потребителя, в то время как конечная часть «-SHOP /ШОП» (в переводе с английского языка на русский shop – лавка, магазин) в отношении заявленных товаров и услуг является слабой.

Учитывая тождество сильной части заявленного обозначения с противопоставленными знаками (2-5), коллегия Палаты по патентным спорам считает, что сравниваемые обозначения в целом являются сходными.

Провести оценку по семантическому фактору сходства не представляется возможным, поскольку словесные элементы заявленного обозначения «AROMASHOP/ АРОМАШОП» и противопоставленных знаков (2,3,5) не являются лексическими единицами какого-либо языка и, следовательно, являются вымышленными, а «AROMA» противопоставленного знака (4) с английского, немецкого, итальянского, испанского языков переводится как аромат, приятный запах.

Что касается визуально признака сходства, то следует отметить, что между сравниваемыми обозначениями имеются отдельные визуальные различия. Вместе с тем, в данном случае графические отличия носят второстепенный характер с точки зрения индивидуализирующей функции знака, ввиду чего являются несущественными.

Таким образом, сравниваемые обозначения (1) и (2-5) ассоциируются друг с другом в целом, т.е. являются сходными до степени смешения.

Сопоставляемые товары 03 класса МКТУ сравниваемых обозначений однородны, поскольку они либо идентичны, либо соотносятся между собой как род-вид, имеют одно назначение, один рынок сбыта, один круг потребителей.

Сопоставляемые услуги 35 класса МКТУ сравниваемых обозначений однородны, поскольку они соотносятся между собой как род-вид, имеют одно назначение.

Таким образом, вывод о сходстве до степени смешения заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков (2-5) в отношении однородных товаров и услуг 03, 35 классов МКТУ является обоснованным.

Относительно довода заявителя на наличие регистраций товарных знаков по свидетельствам №242152, №287135, №261353, №274510, №224630, №206856, №241255, №284147, №212163 следует отметить, что делопроизводство по каждой заявке ведется отдельно с учетом конкретных обстоятельств дела.

В Палату по патентным спорам 27.03.2013 представителем заявителя было представлено особое мнение, доводы которого рассмотрены и учтены при принятии решения, в связи с чем не требуют дополнительного анализа.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

**отказать в удовлетворении возражения от 05.02.2013, оставить в силе решение Роспатента от 29.11.2012.**