

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 №4520, рассмотрела возражение от 19.12.2007, поданное компанией «ара АГ», Германия (далее – заявитель), на решение экспертизы о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку «ара» по международной регистрации №858206, при этом установила следующее.

Международная регистрация знака «ара» была произведена на имя заявителя 15.06.2005 за №858206 с конвенционным приоритетом от 08.02.2005 со сроком действия 10 лет в отношении товаров 03, 09, 14, 18, 24, 25, 28 классов МКТУ.

Знак по международной регистрации №858206 представляет собой словесное обозначение «ара», выполненное стандартным шрифтом строчными буквами латинского алфавита.

Федеральным институтом промышленной собственности 17.07.2007 вынесено решение о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку «ара» по международной регистрации №858206 только в отношении товаров 14, 18, 24, 25, 28 классов МКТУ. Отказ в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку в отношении товаров 03 и 09 классов МКТУ мотивирован в данном решении несоответствием заявленного обозначения 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).

Решение экспертизы обосновано тем, что знак «ага» по международной регистрации №858206 сходен до степени смешения с товарными знаками по свидетельствам №№ 177857 и 208134, зарегистрированными ранее в Российской Федерации на имя других лиц в отношении однородных товаров 03 и 09 классов МКТУ.

Вывод экспертизы о сходстве знаков основан на фонетическом и семантическом факторах.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 19.12.2007, в котором заявитель выражает несогласие с решением экспертизы от 17.07.2007.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- 1) заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки визуально несходны, так как заявленное обозначение выполнено строчными буквами в латинице, а противопоставленные товарные знаки – прописными буквами в кириллице;
- 2) заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки фонетически несходны, так как противопоставленные товарные знаки могут восприниматься как выполненные в латинице, и в таком случае они будут произноситься как «апа»;
- 3) вероятность смешения товаров 03 и 09 классов МКТУ, указанных в перечнях товаров сравниваемых знаков, чрезвычайно мала ввиду широкой известности заявителя как производителя товаров 25 класса МКТУ, изготавливающего в качестве сопутствующих товаров косметику, очки и оправы.

С учетом изложенных доводов заявителем выражена просьба об изменении решения экспертизы от 17.07.2007 и предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку «ага» по международной регистрации №858206 в отношении всех товаров, указанных в данной международной регистрации.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты конвенционного приоритета знака (08.02.2005) правовая база для оценки его охраноспособности на территории Российской Федерации 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.

Знак по международной регистрации №858206 представляет собой словесное обозначение «ага», выполненное стандартным шрифтом строчными буквами латинского алфавита.

Предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку «ага» по международной регистрации №858206 с конвенционным приоритетом от 08.02.2005 испрашивается в отношении товаров 03, 09, 14, 18, 24, 25, 28 классов МКТУ.

Срок действия регистрации противопоставленного товарного знака по свидетельству №177857 с приоритетом от 20.10.1997, зарегистрированного, в частности, в отношении товаров 09 класса МКТУ, истек 20.10.2007. Данное обстоятельство возникло до даты принятия возражения к рассмотрению (16.01.2008), что позволяет снять указанное противопоставление.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №208134 с приоритетом от 13.03.2000 представляет собой словесное обозначение «АРА», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Указанный товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 03 класса МКТУ.

Сравниваемые обозначения («ага» – «АРА») содержат в своем составе фонетически и семантически тождественный элемент. Так, ара – сборная группа длиннохвостых попугаев, объединяющая 2 рода: род синие ара включает 3 вида, род ара (Ага) состоит из 14 видов (см. Интернет-портал «Яндекс: Словари / Большая советская энциклопедия»).

Указанное позволяет сделать вывод о сходстве сравниваемых знаков по фонетическому и семантическому критериям.

Следует отметить, что коллегия Палаты по патентным спорам при этом исходила из того, что противопоставленный товарный знак «АРА», зарегистрированный в Российской Федерации и предназначенный для использования именно на территории России, воспринимается российским потребителем, в первую очередь, как выполненный буквами русского алфавита.

Некоторое различие сравниваемых обозначений по графическому фактору не изменяет вывода о сходстве обозначений, поскольку для констатации сходства обозначений наличие сходства по всем критериям (визуальный, звуковой, смысловой) не обязательно (подпункт (г) пункта 14.4.2.2 Правил).

Товары 03 класса МКТУ «мыла, парфюмерия, эфирные масла, косметика, лосьоны для волос, зубные пасты», в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку «ага» по международной регистрации №858206, и товары 03 класса МКТУ «мыла, парфюмерные изделия, эфирные масла, косметические средства, лосьоны для волос, зубные пасты», в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак по свидетельству №208134, совпадают. Данное обстоятельство обуславливает вывод об их однородности.

Таким образом, знак «ага» по международной регистрации №858206 и противопоставленный товарный знак «АРА» по свидетельству №208134 являются сходными до степени смешения в отношении товаров 03 класса МКТУ.

Вышеизложенное обуславливает вывод о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона только в отношении товаров 03 класса МКТУ.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

**удовлетворить возражение от 19.12.2007, изменить решение экспертизы от 17.07.2007 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку «ara» по международной регистрации №858206 в отношении следующего перечня товаров:**

(511)

- 09 – Glasses, spectacle frames.
- 14 – Horological and chronometric instruments.
- 18 – Leather and imitations of leather, and goods made of these materials, included in this class; trunks and travelling bags; umbrellas, parasols and walking sticks.
- 24 – Textiles and textile goods included in this class; bed and table covers.
- 25 – Clothing, footwear, headgear.
- 28 – Games and playthings; gymnastic and sporting articles included in this class.