

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 (далее – Кодекс), 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, с изменениями, внесенными приказом Роспатента от 11.12.2003 № 164, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 18.12.2003, регистрационный № 5339, рассмотрела возражение от 12.05.2009, поданное фирмой «Тенгельманн Варенхандельсгезельшафт КГ», Германия (далее - лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 359260, при этом установила следующее.

Товарный знак по свидетельству №359620 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 08.09.2008 по заявке №2006712217/50 с приоритетом от 19.04.2006 в отношении товаров и услуг 30, 32, 33 и 39 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя ООО «Компания Септима», Россия (далее – правообладатель). Правовая охрана предоставлена знаку в черном, желтовато-золотистом, красновато-золотистом цветовом сочетании. Срок действия – до 19.04.2016.

Согласно материалам заявки оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное обозначение, содержащее слово «Arkadia», выполненное оригинальным шрифтом строчными буквами латинского алфавита, на первую заглавную букву сделан акцент. Перед первой буквой «А» расположено изображение разомкнутого овала с загнутым вверх элементом. Изобразительная часть знака представлена прямоугольной двойной рамкой, охватывающей слово «Arkadia». Под нижней стороной рамки во всю длину выполнено слово «COLLECTION» стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

В Палату по патентным спорам 14.05.2009 поступило возражение против предоставления правовой охраны указанному товарному знаку, мотивированное его несоответствием требованиям, установленным пунктами 1512 и 1513 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения со знаком, ранее зарегистрированным на имя другого лица в отношении однородных товаров и услуг 30 и 39 классов МКТУ комбинированным знаком «ARKADIA», приоритет 30.11.2004, международная регистрация №849082, «Tengelmann Warenhandelsgesellschaft KG,», Германия [1];

- фонетически и семантически (Аркадия – область в центральной части Пелопоннеса, Греция) сопоставляемые знаки тождественны;

- отличия в графике несущественны, поскольку логическое ударение падает на элемент «Arkadia», выполненный жирным шрифтом, а слабый неохраемый элемент «COLLECTION» расположен внизу обозначения и едва различим;

- принимая во внимание сильное сходство обозначений, усугубляемое выполнением обоих латинскими буквами, а также то, что в последнее время все большее распространение получили производство и продажа чая, кофе, какао и шоколада как напитков (в жидком виде), необходимо признать сравниваемые обозначения сходными до степени смешения в отношении товаров и услуг 30 и 39 классов МКТУ, которые можно отнести к понятию «безалкогольные напитки»;

- существование сходных до степени смешения знаков на потребительском рынке ведет к смешению таких знаков в гражданском обороте;

- в перечень товаров и услуг необходимо внести следующие ограничения: 30 класс МКТУ: «кофе, чай, какао, шоколад, но не в жидком виде», 39 класс МКТУ: «услуги по розливу и расфасовке алкогольных напитков».

В подтверждение изложенных в возражении доводов к нему приложена копия страниц Большого энциклопедического словаря на 1 л.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать

предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку по свидетельству № 359260 недействительным частично.

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с возражением, отзыва по мотивам возражения не представил и на заседании коллегии, состоявшемся 22.10.2009, отсутствовал.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты (19.04.2006) приоритета товарного знака по свидетельству № 359260 правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Закон Российской Федерации от 23.09.1992 №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), а также 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 требованиями пункта 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы 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.

Согласно пункту 14.4.2.4 Правил установлено, что 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.

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.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом принимаются 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 со словесным элементом «Arkadia», выполненным оригинальным шрифтом строчными буквами латинского алфавита, первая буква «А» - заглавная, перед которой расположено стилизованное изображение разомкнутого овала. Словесный элемент «Arkadia» обрамлен двойной горизонтально-ориентированной прямоугольной рамкой, под которой расположено слово «COLLECTION». Элемент «COLLECTION» исключен из самостоятельной правовой охраны. Правовая охрана предоставлена знаку в черном, желтовато-золотистом, красновато-золотистом цветовом сочетании, в том числе в отношении следующих товаров и услуг 30 и 39 классов МКТУ:

30 – кофе, чай, какао; шоколад, в том числе жидкий;

39 – услуги по розливу и расфасовке напитков, в частности алкогольных, минеральных и газированных вод и прочих безалкогольных напитков и фруктовых соков.

Противопоставленный знак «ARKADIA» [1] является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена знаку, в том числе в отношении товаров 32 класса МКТУ: «фруктовые и овощные соки и напитки».

Сравнительный анализ оспариваемого и противопоставленного знаков показал, что они содержат в своем составе фонетически и семантически тождественный элемент «Arkadia», что обуславливает вывод об ассоциировании знаков в целом.

Исполнение сопоставляемых знаков буквами одного (латинского) алфавита графически сближает знаки. Наличие в оспариваемом знаке изобразительного элемента и исполнение сравниваемых знаков разными шрифтами не оказывает существенного влияния на восприятие знаков, в связи с чем такое различие не является определяющим при установлении сходства знаков.

Таким образом, в целом оспариваемый и противопоставленный [1] знаки являются сходными, несмотря на их отдельные различия.

Относительно однородности товаров и услуг оспариваемого и противопоставленного [1] знаков необходимо отметить следующее.

В последнее время большое распространение получили бутилированные безалкогольные напитки, которые ранее готовились непосредственно перед употреблением. Так, в продаже имеются холодный чай, холодный кофе, какао, кофейные, шоколадные или какао-сиропы и другие напитки. Данные товары относятся к одному виду (безалкогольные напитки), реализуются вместе с другими безалкогольными напитками, в число которых входят и фруктовые и овощные соки и напитки, и зачастую имеют один и тот же круг потребителей.

Товары 30 класса МКТУ: «чай, кофе, какао, шоколад, в том числе жидкий», в отношении которых охраняется оспариваемый товарный знак, не могут быть признаны однородными товарам 32 класса МКТУ: «фруктовые и овощные соки и напитки», в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленному знаку [1], поскольку они относятся к разным родовым и видовым группам товаров, имеют разный круг потребителей, различные условия изготовления и реализации.

Вместе с тем, оспариваемый товарный знак зарегистрирован в отношении услуг 39 класса МКТУ в области розлива и расфасовки безалкогольных напитков (минеральных и газированных вод и фруктовых соков), а противопоставленный

знак предназначен для маркировки товаров 32 класса МКТУ (соки и напитки), которые непосредственно связаны с услугами, указанными в перечне оспариваемой регистрации. Указанное позволяет считать, что упомянутые услуги 39 класса МКТУ корреспондируют с товарами 32 класса МКТУ, в связи с чем их следует признать однородными.

Маркировка однородных товаров (услуг) знаками, принадлежащими разным производителям и имеющими высокую степень сходства, обуславливает возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров (услуг) одному изготовителю (лицу, оказывающему услуги).

Таким образом, с учетом установленных сходства сопоставляемых знаков и однородности части услуг 39 класса МКТУ товарам 32 класса МКТУ, для маркировки которых они предназначены, оспариваемый товарный знак «Arkadia» и противопоставленный ему знак «ARKADIA» [1] являются сходными до степени смешения в отношении части услуг 39 класса МКТУ. В связи с этим довод возражения о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 1 статьи 7 Закона является правомерным.

В соответствии с изложенным Палата по патентным спорам решила:

**удовлетворить возражение от 12.05.2009, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 359260 недействительным частично, сохранив ее действие в отношении следующих товаров и услуг:**

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

(526) COLLECTION

(591) черный, желтовато-золотистый, красновато-золотистый

(511)

30 - кофе, чай, какао; сахар, хлебобулочные изделия, в том числе пироги, пирожки; кондитерские изделия, в том числе мучные, пирожные, торты, кексы, конфеты; шоколад, в том числе жидкий; мороженое; мед.

32 - пиво.

33 - алкогольные напитки (за исключением пива).

39 - услуги по розливу и расфасовке алкогольных напитков; бронирование различных транспортных средств, предусмотренных данным классом, для перевозки грузов (товаров) 30, 32, и 33 классов; доставка грузов (товаров) 30, 32 и 33 классов различными видами транспорта, отнесенными к этому классу; доставка пакетированных грузов (товаров) 30, 32 и 33 классов; доставка товаров 30, 32 и 33 классов; информация по вопросам перевозок товаров 30, 32 и 33 классов; информация по вопросам хранения товаров 30, 32 и 33 классов на складах; посредничество при перевозках; прокат контейнеров для хранения товаров 30, 32 и 33 классов; расфасовка продуктов (товаров) 30 класса; сдача в аренду складов; услуги курьеров (доставка корреспонденции или товаров); упаковка товаров 30, 32 и 33 класса; хранение товаров 30, 32 и 33 классов, в том числе на складах; экспедирование грузов.