

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 (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, рассмотрела возражение от 23.06.2009, поданное ООО Гостиница «Аврора-Люкс», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 11.03.2009 о государственной регистрации товарного знака по заявке №2007710692/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2007710692/50 с приоритетом от 13.04.2007 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 41, 43 классов МКТУ, указанных в перечне.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено обозначение «AURORA», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам принято решение (далее – решение Роспатента) от 11.03.2009 о государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для части услуг 41, 43 классов МКТУ на основании пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается тем, что в отношении другой части услуг 41, 43 классов МКТУ заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на других лиц товарными знаками:

- «AVRORA» по свидетельству №136301 для однородных услуг 41 класса МКТУ [1];
- «АВРОРА ИНТУР» по свидетельству №193153 для услуг 42 класса МКТУ, которые являются однородными услугам 43 класса МКТУ [2];
- «АВРОРА» по свидетельствам №296114 [3] и №296116 [4] для однородных услуг 41 класса МКТУ;
- «АВРОРА» по свидетельству №316501 для однородных услуг 43 класса МКТУ [5].

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 23.06.2009 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента от 11.03.2009.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- соглашаясь с выводом о сходстве до степени смешения заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1], [3], [4], заявитель просит исключить из перечня ряд услуг 41 класса МКТУ, позволяющих, по его мнению, снять вышеуказанные противопоставления в качестве препятствия для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака;
- по мнению заявителя, противопоставление товарных знаков [2] и [5] неправомерно, поскольку признанием сходства заявленного обозначения с этими товарными знаками нарушается принцип единообразия правоприменительной практики Палатой по патентным спорам при рассмотрении возражений и Патентным ведомством при экспертизе заявок, поданных на регистрацию товарных знаков;

- заявитель является владельцем одной из наиболее крупных и широко известных в Российской Федерации гостиницы «Мариотт Роял Аврора», поэтому регистрация товарного знака в отношении услуг 41, 43 классов МКТУ является необходимым условием для ведения им активной коммерческой деятельности в качестве добросовестного участника гражданского оборота.

На основании изложенного заявитель выразил просьбу пересмотреть решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех указанных в заявке услуг 41, 43 классов МКТУ.

К возражению приложены следующие материалы:

- копии решений о государственной регистрации товарных знаков по заявкам №2007710691 и №2007710692 на 10л.;
- копия ответа на уведомление экспертизы на 5л.;
- копия Решения Роспатента от 20.02.2009 по результатам рассмотрения возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №316501 на 9л.;
- копия свидетельства о регистрации ООО Гостиница «Аврора-Люкс» на 1л.;
- копия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ на 1л.;
- копия свидетельства о внесении в торговый реестр г. Москвы торгового объекта Ресторан «Аврора» на 1л.;
- копия информационного письма об учете в ЕГРПО с приложением на 2л.;
- копии лицензий, выданных Правительством Москвы ООО Гостиница «Аврора-Люкс» на осуществление видов деятельности: розничной продажи алкогольной продукции; розничной продажи на 3л.;
- копия диплома победителя конкурса «Хрустальная ладья 2002» на 1л.;
- информация с сайта заявителя на 8л.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих на заседании коллегии, Палата по патентным спорам находит доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (13.04.2007) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 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, введенным в действие 27.12.2002 (далее – Закон), и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с требованиями пункта 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, 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.

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.

Согласно пункту (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).

Звуковое, графическое и смысловое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) пункта (14.4.2.2) Правил, которые могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту (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 обозначение, как указано выше, представляет собой слово «AURORA», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №136301 [1] представляет собой комбинированное обозначение, включающее слово «AVRORA», выполненное оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, над буквой «V» которого расположен изобразительный элемент оригинальной формы. Доминирующее положение в знаке занимает словесный элемент «AVRORA».

Противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №296114 [3] и №296116 [4] представляют собой комбинированные обозначения, состоящие из окружности, внутри которой изображена стилизованная яхта, над парусом которой вдоль окружности расположен словесный элемент «АВРОРА». Товарный знак [4] дополнительно содержит неохраняемый словесный элемент «ЯХТ-КЛУБ», расположенный под днищем яхты. В знаках [3] и [4] доминирующее положение также занимают словесные элементы «АВРОРА» в силу своего

пространственного расположения в композиции. В этих знаках именно на словесном элементе «АВРОРА», который выполняет основную индивидуализирующую функцию, акцентируется внимание потребителя при восприятии данных обозначений.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1], [3], [4] показал их сходство, обусловленное фонетическим сходством и семантическим тождеством словесных элементов «AURORA», «AVRORA» и «АВРОРА», занимающих доминирующее положение, что заявителем в возражении не оспаривается.

Однородность услуг 41 класса МКТУ, для которых испрашивается регистрация товарного знака по заявке №2007710692/50 и зарегистрированы противопоставленные товарные знаки [1], [3], [4] не вызывает сомнений в силу того, что часть этих услуг тождественны, а часть соотносится друг с другом как род-вид и в возражении заявителем также не оспаривается, что подтверждается его просьбой об исключении из перечня однородных услуг.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №193153 [2] представляет собой комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «АВРОРА», выполненный оригинальным образом, за счет использования в качестве буквы «Р» ее зеркального отражения, что, однако не привело к утрате этим словом вполне определенного семантического и фонетического значения, не охраняемый словесный элемент «ИНТУР» и изобразительный элемент, включающий стилизованное изображение земного шара, левая часть которого состоит из буквы «А» и самолета, облетающего эту букву. Правовая охрана знаку предоставлена, в частности, в отношении услуг 42 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №316501[5] представляет собой комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «АВРОРА», над которым выполнено стилизованное

изображение монумента на фоне пиццы с вырезанным нижним сектором. В верхней части композиции расположен неохраняемый словесный элемент «пицца». Правовая охрана знаку предоставлена в отношении услуг 43 класса МКТУ.

В знаках [2] и [5] доминирующее положение занимают словесные элементы «АВРОРА», на которых акцентируется внимание потребителя при восприятии данных обозначений и которые выполняют основную индивидуализирующую функцию в знаках.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [2], [5] показал их сходство, обусловленное фонетическим сходством и семантическим тождеством словесных элементов «AURORA» и «АВРОРА», занимающих доминирующее положение в знаках.

Однородность услуг 43 класса МКТУ, для которых испрашивается регистрация товарного знака по заявке №2007710692/50 и услуг 42 и 43 классов МКТУ, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки [2], [5], очевидна в силу того, что часть этих услуг тождественны (услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками; обеспечение временного проживания; закусочные, кафе, кафетерии, рестораны), а часть соотносится друг с другом как род-вид.

В силу изложенного можно сделать вывод, что заявленное обозначение в отношении однородных услуг 41, 43 классов МКТУ в целом ассоциируется с противопоставленными знаками [1]- [5], несмотря на их отдельные отличия.

Таким образом, заявленное обозначение в отношении части услуг 41, 43 классов МКТУ не соответствует требованиям пункта 1 статьи 7 Закона и, соответственно, решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака по заявке №2007710692/50 в отношении части заявленных услуг следует признать обоснованным.

Что касается довода заявителя о нарушении принципа единообразия правоприменительной практики Палатой по патентным спорам при рассмотрении возражений и Патентным ведомством при экспертизе заявок, поданных на регистрацию товарных знаков, основанного на приведенных в возражении ссылках на иные решения Роспатента, то коллегия отмечает, что в Российской Федерации не существует прецедентного права, и при рассмотрении возражений учитываются конкретные обстоятельства по каждому делу в отдельности. В данном случае сравнительный анализ обозначений на тождество и сходство проводится в соответствии с требованиями законодательства, при этом решение Роспатента может быть оспорено в порядке, предусмотренном статьей 1248 Кодекса.

В соответствии с изложенным, Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 23.06.2009 и оставить в силе решение Роспатента от 11.03.2009.