

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения заявления

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, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 10.10.2012, поданное компанией Сосиедад Аноним Дам, Испания (далее — лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №457370, при этом установлено следующее.

Регистрация оспариваемого товарного знака произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) 22.03.2012 за №457370 по заявке №2011712302 с приоритетом от 21.04.2011 на имя Закрытого акционерного общества «АУРУМ управление», Москва (далее - правообладатель) для товаров 32 класса МКТУ. Регистрация данного товарного знака действует до 21.04.2021.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака зарегистрировано комбинированное обозначение со словесным элементом «AURA», выполненным оригинальным шрифтом с окантовкой буквами латинского алфавита, который размещен в центре этикетки в форме трапеции. В верхней части этикетки выполнен горный пейзаж с водной гладью, в нижней части размещены маки различного размера.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 10.10.2012 поступило возражение, в котором изложено мнение о том,

что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №457370 предоставлена в нарушение требований, установленных пунктами 3 (1), 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- комбинированный товарный знак со словесным элементом «AURA» по свидетельству №457370 является сходным до степени смешения с товарным знаком «DAURA» по свидетельству №394115, ранее зарегистрированным на имя лица, подавшего возражение, в отношении однородных товаров 32 класса МКТУ;

- по внешней форме изобразительная часть оспариваемого товарного знака представляет собой кольеретку - этикетку, размещаемую на горлышке бутылки;

- изобразительные элементы оспариваемого товарного знака характеризуются небольшим размером, мелкими деталями, что делает изобразительную часть трудной для запоминания;

- доминирующим в этикетке является именно словесный элемент «AURA», который занимает в ней центральное положение и выполнен ярким белым цветом;

- слово «AURA» полностью входит в состав противопоставленного товарного знака «DAURA», что определяет их звуковое сходство, при этом наличие согласного звука «Д-» в начале слова «DAURA» не вносит существенных изменений в фонетическое восприятие сравниваемых знаков;

- сопоставляемые словесные элементы являются графически сходными, поскольку выполнены прописными буквами латинского алфавита, причем их графическое сходство усиливается вследствие полного вхождения букв одного слова в буквенный состав другого слова;

- словесный элемент «DAURA» является фантазийным, а слово «AURA» может переводиться на русский язык как «аура», но это слово мало употребляется в русском языке, в связи с чем, его смысл может быть неясен потребителям;

- слово «DAURA» также может восприниматься в значении «аура» в случае, если между буквами «D» и «A» расположить верхний апостроф: «D'AURA» (как

французское, испанское или итальянское слово, где используется буква «D» с апострофом);

- таким образом, сравниваемые товарные знаки сходны друг с другом по фонетическому, графическому и семантическому признакам;

- товары, перечисленные в перечне товарного знака по свидетельству №457370, представляют собой видовые наименования и подпадают под родовые, более общие понятия, содержащиеся в перечне противопоставленного товарного знака по свидетельству №394115, а именно: пиво, минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки, фруктовые напитки и фруктовые соки, сиропы и прочие составы для изготовления напитков;

- таким образом, товарный знак со словесным элементом «AURA» по свидетельству №457370 является сходным до степени смешения со словесным товарным знаком «DAURA» по свидетельству № 394115;

- компания Сосиедад Анонима Дамм (лицо, подавшее возражение) образована в 1876 и является крупным испанским производителем пива и безалкогольных напитков;

- товарный знак «DAURA» используется данной компанией для маркировки безглютенового пива, специально созданного для людей, страдающих глютеновой болезнью (пищевой аллергией, вызванной недостаточным расщеплением в кишечнике белков зерновых);

- пиво «DAURA» известно в Европе и трижды на ежегодном конкурсе World Beer Award в 2008, 2009, 2011 годах (Всемирная пивная премия) было признано лучшим в мире пивом без глютена;

- в этой связи товарный знак «AURA» по свидетельству №457370 нарушает права компании Сосиедад Анонима Дамм на принадлежащий ей товарный знак по свидетельству №394115, а также вводит потребителей в заблуждение относительно изготовителя продукции.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №457370 недействительной полностью.

К возражению приложены распечатки страниц из сети Интернет по запросам «beer DAURA» и «пиво DAURA» [1].

Правообладатель товарного знака по свидетельству №457370, ознакомившись в установленном порядке с поступившим возражением, в отзыве, представленном на заседании коллегии палаты по патентным спорам 12.11.2012, изложил следующее мнение:

- в центральной части оспариваемого товарного знака по свидетельству №457370, которое представляет собой комбинированное обозначение в виде этикетки, размещен словесно-графический элемент, выполненный буквами латинского алфавита крупным рисованным шрифтом с окантовкой;

- особенности шрифтовой графики исполнения букв «I» (или «U») и «R» путем их взаимного слияния привело к тому, что они производят общее впечатление, отличное от впечатления производимого только буквенными компонентами;

- указанное позволяет констатировать два возможных варианта прочтения словесного-графического элемента оспариваемого знака - «AIRA» и «AURA»;

- противопоставленный товарный знак «DAURA» по свидетельству №394115 представляет собой словесное обозначение, выполненное буквами латинского алфавита стандартным шрифтом;

- при сравнении словесного товарного знака «DAURA» и словесно-графического элемента «AIRA» («AURA» - второй вариант прочтения словесного элемента) по признакам звукового сходства следует, что различное звучание начальных слогов нивелирует наличие сходных по звучанию слогов: DA-U-RA/A-I-RA (A-U-RA);

- нередуцируемый звук «D» в силу начальной позиции в слове «DAURA» является активным и существенным образом изменяет звуковой ряд всего слова;

- характерная графическая проработка шрифтовых единиц словесно-графического элемента оспариваемого товарного знака очевидным образом отличается от стандартного написания словесного элемента противопоставленного товарного знака;

- особенности цвето-графического решения всех элементов оспариваемого комбинированного товарного знака формируют иное зрительное впечатление, отличное от впечатления производимого чисто словесным противопоставленным товарным знаком;

- довод лица, подавшего возражение, о возможном восприятии фантазийного обозначения «DAURA» в значении «аура» при добавлении в его написание апострофа после буквы «D», не имеет отношения к зарегистрированному товарному знаку;

- отсутствие смыслового значения у словесных элементов «DAURA» и «AIRA» свидетельствует о невозможности проведения анализа по семантическому фактору сходства;

- если словесный элемент оспариваемого товарного знака будет прочтен как слово «AURA», то наличие у него смыслового значения (атмосфера, дух, тонкий аромат, аура) позволяет констатировать отсутствие сходства знаков по смысловому фактору сходства;

- по результатам произведенного выше сравнительного анализа следует вывод об отсутствии между оспариваемым и противопоставленным товарными знаками в отношении однородных товаров 32 класса МКТУ сходства до степени смешения;

- на имя правообладателя оспариваемого товарного знака в отношении товаров 32 класса МКТУ также зарегистрированы товарные знаки «AIRA» по свидетельству №408372 и «AIRA/AURA» по свидетельству №410742;

- сам по себе оспариваемый товарный знак не содержит ложных или способных ввести в заблуждение сведений;

- представленная к возражению информация из сети Интернет выходит за дату приоритета оспариваемого товарного знака и приведена на иностранном языке, в связи с чем не может быть учтена;

- при этом из приведенной информации нельзя сделать вывод о наличии товара, маркированного товарным знаком «DAURA», на территории Российской Федерации;

- товар, маркированный оспариваемым товарным знаком, прочно занял свое место на рынке безалкогольных напитков.

Правообладателем представлены следующие документы:

- распечатки товарных знаков по свидетельствам №408372 и №410742 [2];
- рекламный каталог продукции [3];
- распечатки из сети Интернет Яндекс.Словари [4].

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

С учетом даты (21.04.2011) приоритета товарного знака по свидетельству №457370 правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя упомянутый выше 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 пунктом 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.

В соответствии с положениями пункта 14.4.2.4 Правил, комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями; с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого обозначения как элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) и (г) 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 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; 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 пунктах 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 принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

В соответствии с пунктом 3 (1) статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

В соответствии с пунктом 2.5.1 Правил не допускается регистрация в качестве товарных знаков или их элементов обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя. К таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №457370 с приоритетом от 21.04.2011 представляет собой комбинированное обозначение в виде этикетки в форме равнобедренной трапеции со скругленными основаниями, которые подчеркнуты дугообразными линиями. В центральной части размещен словесный элемент, выполненный оригинальным художественным шрифтом буквами латинского алфавита белого цвета с контуром голубого цвета. Вторая и третья буквы словесного элемента выполнены таким образом, что одна буква переходит в другую. В силу оригинальности исполнения буквенных элементов слово может быть прочитано как «AURA», так и «AIRA», в связи с чем рассматриваемый словесный элемент не имеет однозначного варианта прочтения. Над словесным элементом в верхней части этикетки выполнено изображение гор, водной глади и острова. В нижней части этикетки выполнены изображения красных маков. Товарный знак зарегистрирован в красном, белом, голубом, синем, сером, зеленом,

желтом, черном, коричневом, бордовом цветовом сочетании в отношении товаров 32 класса МКТУ.

Предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №457370 оспаривается по основаниям, предусмотренным пунктом 3 статьи 1483 Кодекса, в связи с возможностью введения потребителей в заблуждение относительно производителя продукции.

В этой связи лицо, подавшее возражение, ссылается на то, что испанская компания Сосиедад Аноним Дам длительное время производит безглютеновое пиво, маркированное товарным знаком «DAURA». В качестве подтверждения данного довода представлены распечатки из сети Интернет [1], однако большая их часть выполнена на иностранном языке, что свидетельствует о том, что размещенная на иностранных сайтах информация не предназначалась российским потребителям.

Таким образом, материалы возражения не содержат сведений об объемах продажи товаров на территории Российской Федерации и о степени информированности именно российских потребителей о данном товаре и его производителе до даты приоритета оспариваемого товарного знака.

В связи с изложенным коллегия палаты по патентным спорам считает довод возражения о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса неубедительным.

Предоставление правовой охраны указанному товарному знаку оспаривается также по основаниям, предусмотренным пунктом 6 статьи 1483 Кодекса, ввиду наличия у лица, подавшего возражение, исключительного права на сходный до степени смешения с оспариваемым товарным знаком товарный знак по свидетельству №394115, ранее зарегистрированный в отношении однородных товаров 32 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак представляет собой словесное обозначение «DAURA», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 32 класса МКТУ.

Представленные в перечне товарных знаков по свидетельствам №457370 и №394115 товары 32 класса МКТУ относятся к одному роду/виду (безалкогольные напитки, пиво, составы для изготовления напитков), совпадают по назначению, имеют одинаковый круг потребителей и сходные условия реализации. По указанным причинам сопоставляемые товары признаны коллегией палаты по патентным спорам однородными.

Сходство товарных знаков по свидетельствам №457370 и №394115 обосновывается в возражении сходством их словесных элементов.

Словесный элемент оспариваемого товарного знака в силу оригинального графического исполнения имеет два варианта прочтения («AURA» и «AIRA»). Вместе с тем, при любом варианте прочтения этот словесный элемент не сходен по фонетическому признаку с противопоставленным товарным знаком «DAURA», поскольку слова имеют различные четко произносимые начальные части. Данное обстоятельство имеет решающее значение в связи с тем, что основное внимание при прочтении уделяется именно начальной части слова (первому слогу) с которой и начинается прочтение. Кроме того, сравниваемые словесные обозначения имеют различную фонетическую длину, разное количество и состав звуков.

Противопоставленный товарный знак представляет собой фантазийное слово «DAURA», отсутствующее в словарно справочных источниках, тогда как словесный элемент оспариваемого товарного знака может быть воспринят как фантазийное слово «AIRA», либо как словесный элемент «AURA» с определенным смысловым значением (переводится с английского и французского языков как аура, атмосфера, дух). Поскольку слово «аура» вошло в языковой фонд русского языка, словесный элемент «AURA» также может быть воспринят российскими потребителями в качестве транслитерации буквами латинского алфавита этого слова.

В связи с изложенным, нет оснований считать сравниваемые словесные элементы семантически сходными.

Что касается довода возражения о возможном восприятии слова «DAURA» в значении «аура» при наличии апострофа после первой буквы «D», то он не может быть учтен, поскольку при анализе на тождество и сходство обозначений

оценивается товарный знак именно в том виде, в котором ему предоставлена правовая охрана. Товарный знак по свидетельству №394115 не содержит никаких элементов, кроме буквенных элементов, образующих слово «DAURA».

Словесные элементы «AURA»/«AIRA» и «DAURA» производят различное зрительное впечатление, поскольку выполнены различными видами шрифтов (оригинальным и стандартным, соответственно).

Необходимо отметить, что помимо словесного элемента «AURA»/«AIRA» оспариваемый товарный знак включает изобразительные элементы в виде фрагмента горного пейзажа и красных маков, которые в сочетании со словесным элементом образует оригинальную композицию. В этой связи при восприятии оспариваемого товарного знака формируется зрительное впечатление, существенным образом отличающееся от восприятия противопоставленного словесного товарного знака.

Таким образом, сравниваемые товарные знаки имеют существенные фонетические, семантические и графические отличия, что обуславливает вывод о несходстве товарных знаков в целом.

Резюмируя вышеизложенное, основания для вывода о том, что оспариваемый товарный знак по свидетельству №457370 и противопоставленный товарный знак по свидетельству №394115 сходны до степени смешения в отношении однородных товаров 32 класса МКТУ согласно требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, отсутствуют.

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

отказать в удовлетворении возражения от 10.10.2012, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №457370.