

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 от 19.07.2013, поданное по поручению компании Амине Инновэйшен Корп., США (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011701101, при этом установила следующее.

Словесное обозначение «АІСО» по заявке №2011701101 с приоритетом от 20.01.2011 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 20 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 19.09.2012 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении всех товаров и услуг по причине его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарными знаками иных лиц, имеющими более ранний приоритет, а именно:

- с товарным знаком «АІКО» (свидетельство №126016 с приоритетом от 30.09.1994), зарегистрированным для однородных товаров и услуг 20, 42 классов МКТУ на имя ООО «Промет-сейф», 142791, Московская обл., Ленинский р-н, дер. Сосенки;

- с товарным знаком «АІСА» (международная регистрация №1000122 с конвенционным приоритетом от 10.11.2008), зарегистрированным в отношении товаров 20 класса МКТУ на имя AICA Kogyo Company, Limited, 2288, Nishi-horie, Kiyosu-shi Aichi 452-0917.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 19.07.2013 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к следующему:

- сравниваемые обозначения «АІСО» и «АІКО», «АІСА» имеют сходный только первый слог, а во втором слоге имеются различия в составе гласных и согласных, что обуславливает вывод о несходстве этих обозначений;

- регистрация заявленного обозначения испрашивается только для товаров и услуг 20, 35 классов МКТУ, а противопоставленные товарные знаки зарегистрированы и для других товаров и услуг;

- правообладатель противопоставленного товарного знака по свидетельству №126016 сообщил о своем согласии с регистрацией заявленного обозначения по заявке №2011701101 в отношении всех товаров и услуг, указанных в перечне заявки.

На основании изложенного заявитель просит об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в отношении заявленных товаров и услуг.

На заседании коллегии заявитель представил оригинал письма-согласия от правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству №126016.

Изучив материалы дела и заслушав участвующих в рассмотрении дела, коллегия Палаты по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, неубедительными.

С учетом даты (20.01.2011) поступления заявки №2011701101 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 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 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее - Правила).

В соответствии с подпунктом 2 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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарными знаками других лиц, допускается только с согласия правообладателей.

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.

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

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 принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение «АІСО» по заявке №2011701101 является словесным, выполнено буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарного знака испрашивается в отношении товаров 20 класса МКТУ «мебель» и услуг 35 класса МКТУ «услуги магазинов для розничной продажи мебели».

Противопоставленный товарный знак «АІКО» [1] по свидетельству №126016 является словесным, выполнен буквами латинского алфавита. Товарный знак зарегистрирован, в частности, в отношении товаров 20 класса МКТУ «мебель» и услуг 42 класса МКТУ «реализация товаров».

Противопоставленный знак «АІСА» [2] по международной регистрации №1000122 является словесным, выполнен буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарному знаку на территории Российской Федерации предоставлена, в частности, в отношении товаров 20 класса МКТУ «мебель».

При сравнительном анализе заявленного обозначения «АІСО» и противопоставленных товарных знаков «АІКО» [1], «АІСА» [2] установлено следующее.

Сравниваемые обозначения «АІСО» (произносится как [аи-ко]) и «АІКО» [1] (произносится как [аи-ко]) характеризуются звуковым тождеством, а обозначения «АІСО» и «АІСА» [2] (произносится как [аи-ка]) являются сходными в фонетическом отношении за счет близости состава звуков, числа слогов, места совпадающих звукосочетаний в составе этих обозначений.

Сходство заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков усиливается за счет использованием при их написании букв латинского алфавита.

Что касается семантического критерия сходства, то в силу отсутствия смыслового значения у сопоставляемых обозначений «АІСО», «АІКО» и «АІСА» не представляется возможным провести их анализ по данному критерию.

Анализ перечней заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков показал, что товары 20 класса МКТУ и услуги 35, 42 классов МКТУ связаны с производством и реализацией мебели, соотносятся друг с другом как род/вид, имеют одно назначение и круг потребителей, что обуславливает вывод об их однородности.

В этой связи доводы, изложенные в решение Роспатента от 19.09.2012, относительно сходства заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков в отношении указанных в перечне регистрации товаров и услуг являются правомерными.

Что касается представленного заявителем письма-согласия от правообладателя противопоставленного товарного знака «АІКО» [1], то оно принято коллегией палаты по патентным спорам во внимание, в связи с чем указанное противопоставление снимается. Однако наличие письма-согласия только по товарному знаку [1] не устраняет препятствия для отказа в государственной регистрации

заявленного обозначения по заявке №2011701101 в виде сходного до степени смешения товарного знака «АІСА» [2] по международной регистрации №1000122.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегии Палаты по патентным спорам пришла к выводу:

отказать в удовлетворении возражения от 19.07.2013, оставить в силе решение Роспатента от 19.09.2012.