

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, регистрационный №4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 08.07.2009, поданное фирмой ЭйчКейЭс Интеллекчуэл Пропертиз Лимитед, Британские Виргинские острова (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 357938, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2008706505/50 с приоритетом от 06.03.2008 зарегистрирован 20.08.2008 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №357938 на имя Открытого акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ», Москва (далее – правообладатель), в отношении товаров 04, 14, 16, 24, 25 и 28 классов МКТУ.

Согласно описанию, приведенному в материалах заявки, оспариваемый товарный знак «Assisto» является словесным, выполненным стандартным шрифтом латинского алфавита.

В возражении, поступившем в Палату по патентным спорам 08.07.2009, выражено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству № 357938 предоставлена с нарушением требований, установленных пунктом 1 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.92 №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями от 11.12.2002 (далее – Закон).

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с товарным знаком «ESISTO» по свидетельству № 359146 с более ранним приоритетом от 24.04.2007, зарегистрированным на имя ЭйчКейЭс Ителлекчуэл Пропертиз Лимитед в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ;

- оспариваемый и противопоставленный товарные знаки сходны по фонетическому признаку сходства;
- сравниваемые обозначения являются фантазийными словами, что не позволяет оценить их по семантическому критерию сходства;
- товары 25 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрированы сравниваемые товарные знаки, однородны.

С учетом изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку «АССИСТО» по свидетельству №357938 в отношении товаров 25 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам находит изложенные в нем доводы убедительными.

С учетом даты (06.03.2008) поступления заявки №2008706503/50 на регистрацию товарного знака, правовая база для оценки его охраноспособности включает упомянутый Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003 за № 4322, введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 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, не смотря 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.

Оспариваемый товарный знак «ASSISTO» является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Противопоставленный товарный знак «ESISTO» является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Анализ товаров сравниваемых знаков на предмет их однородности показал, что приведенные в перечне свидетельства №359146 товары 25 класса МКТУ «одежда; головные уборы» однородны товарам того же класса МКТУ оспариваемого товарного знака, а именно: «одежда и головные уборы», ввиду их полного совпадения.

В ходе сравнительного анализа противопоставленных товарных знаков было установлено, что указанные знаки обладают высокой степенью звукового сходства, ввиду совпадения состава согласных (S-S- T/S-S-T) и близости состава гласных звуков (А-І - О/ Е- І- О), расположенных в одинаковом порядке, и наличие одинакового количества звуков (6) и слогов (3).

Словесные элементы «assisto/esisto» оспариваемых знаков не имеют лексических значений, ввиду чего анализ по семантическому критерию сходства не проводился.

Графическое сходство сравниваемых словесных обозначений обусловлено выполнением их стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Таким образом, в рассматриваемом случае наличие звукового и графического сходства сопоставляемых знаков, способствует признанию их сходными в целом.

Смешение знаков усугубляется отнесением товаров, на которые распространяется правовая охрана оспариваемого и противопоставленного товарных знаков, к категории товаров широкого потребления, в отношении которых степень

внимательности покупателей значительно снижается, а опасность снижения соответственно увеличивается.

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам правообладатель согласился с доводами лица, подавшего возражение, относительно того, что знаки сходны до степени смешения.

Таким образом, доводы лица, подавшего возражение, о том, что правовая охрана оспариваемому товарному знаку предоставлена с нарушением требований установленных пунктом 1 статьи 7 Закона, следует признать обоснованными.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

Удовлетворить возражение от 08.07.2009, признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №357938 частично, сохранив ее действие в отношении следующих товаров и услуг:

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

(511)

04 - топлива, в том числе моторные бензины; добавки нехимические для моторного топлива; жидкости смазочно-охлаждающие; жиры технические; масла смазочные; масла технические; масло моторное; материалы смазочные; смазки консистентные.

14 - брелоки; значки.

16 - приборы письменные; авторучки; календари; каталоги; проспекты; печатная продукция; наклейки самоклеящиеся; вывески бумажные или картонные; флаги бумажные; этикетки, за исключением тканевых; пакеты бумажные и пластмассовые для упаковки; щиты для афиш бумажные или картонные.

24 - флаги (за исключением бумажных); этикетки из текстильных материалов.

28 - игрушки; шары для игр.