

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 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520, рассмотрела возражение от 21.11.2008, поданное компанией "Шоколатели энд Гросскондиторай "Аида" Проусек унд Ко.", Австрия [Chocolaterie & Grosskonditorei "Aida" Prousek & Co., Austria] (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 01.09.2008 (далее – решение Роспатента) о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 905777 в отношении части товаров 30 класса МКТУ, при этом установлено следующее.

Комбинированное обозначение по международной регистрации № 905777 было зарегистрировано МБ ВОИС 04.07.2006 с конвенционным приоритетом от 08.05.2006 в отношении товаров 30 и услуг 43 классов МКТУ, указанных в перечне, на имя заявителя.

На основании решения Роспатента от 01.09.2008 заявителю было отказано в предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации № 905777 на территории Российской Федерации в отношении части товаров 30, всех услуг 43 классов МКТУ ввиду его несоответствия требованиям, установленным пунктом 1 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями от 11.12.2002 (далее — Закон).

Указанное решение вынесено в подтверждение предварительного отказа от 12.11.2007, который мотивирован следующими доводами:

- противопоставленные знаки по международным регистрациям № 649135 от 24.01.1996, № 701234 с конвенционным приоритетом от 07.03.1998, № 872409 с конвенционным приоритетом от 03.05.2005, № 851069 от 24.07.2004 препятствуют предоставлению правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 905777 в отношении части товаров 30, всех услуг 43 классов МКТУ;

- владельцем противопоставленных знаков по международным регистрациям № 872409, 851069, 701234 является Aida Cruises-German Branch of Societa di Crociere Mercurio S.r.l., Allemagne; владельцем противопоставленного знака по международной регистрации № 649135 является Kraft Foods Slovakia, a.s., Slovakia;

- товары 30, услуги 43, 42 классов МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации противопоставленным знакам по международным регистрациям № 872409, 851069, 701234, 649135 являются однородными по отношению к части товаров 30 и всех услуг 43 классов МКТУ знака по международной регистрации № 905777;

- при сопоставлении знака по международной регистрации № 905777 и знаков по международным регистрациям за № 872409, 851069, 701234, 649135 выявлено сходство словесных элементов "AIDA".

В возражении от 21.11.2008 заявитель выразил несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения сведены к следующему:

1. знак по международной регистрации № 905777 имеет существенные визуальные отличия от противопоставленных знаков по международным регистрациям № 872409, 851069, 701234, 649135;

2. сферы деятельности владельца знака по международной регистрации № 905777 и владельцев знаков по международным регистрациям за № 872409, 851069, 701234, 649135 различны, в связи с чем, смешение знаков невозможно;

3. владелец знака по международной регистрации № 905777 является собственником всемирной сети венских кондитерских, кофеен "Aida", которые известны своими десертами, сладостями, особым стилем;

4. кондитерская продукция, которую изготавливает владелец противопоставленного знака по международной регистрации № 649135, имеет промышленное производство и иные каналы сбыта, ценовую категорию;

5. владельцем противопоставленных знаков по международным регистрациям № 872409, 851069, 701234 является немецкая компания-оператор круизных маршрутов. На борту лайнеров могут оказываться услуги ресторанов, меню которых различны от специализированного меню сети кофеен "Aida", которые принадлежат владельцу оспариваемой регистрации за № 905777;

6. от владельцев противопоставленных знаков по международным регистрациям за № 872409, 851069, 701234, 649135 предоставлены письменные согласия на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 905777 в отношении товаров 30 и услуг 43 классов МКТУ.

В подтверждение своих доводов заявителем представлены следующие материалы:

- информация из сети Интернет о владельце международной регистрации № 905777 – 17 л. (1);

- информация из сети Интернет о фирме Крафт Фудс – 6 л. (2);

- копия письма-согласия от владельца знака по международной регистрации № 649135 с переводом на русский язык – 2 л. (3);
- информация из сети Интернет о владельце знаков по международным регистрациям № 701234, 872409, 851069 – 10 л. (4);
- копия письма-согласия от владельца знаков по международным регистрациям № 701234, 872409, 851069 – 2 л. (5);
- информация о международной регистрации № 905777 – 10 л. (6);
- информация о международной регистрации № 701234 – 11 л. (7);
- информация о международной регистрации № 872409 – 8 л. (8);
- информация о международной регистрации № 851069 – 6 л. (9);
- информация о международной регистрации № 649135 - 4 л. (10).

В возражении изложена просьба об отмене решения Роспатента и предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 905777 в отношении товаров 30 и услуг 43 классов МКТУ.

На заседании коллегии, состоявшемся 25.06.2009, заявителем были представлены оригиналы писем-согласий от владельцев знаков по международным регистрациям № 701234, 872409, 851069, 649135 (на 2 л. [11]).

Изучив материалы дела, выслушав присутствующих участников рассмотрения возражения от 21.11.2008, Палата по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты конвенционного приоритета (08.05.2006) международной регистрации № 905777 правовая база для оценки охраноспособности знака включает в себя вышеупомянутый Закон 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 (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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком, указанным в абзаце втором настоящего пункта, допускается лишь с согласия правообладателя.

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 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 требованиями пункта 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются:

- с комбинированными обозначениями;
- 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.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (а) Правил, в частности, наличие близких и совпадающих звуков, близость звуков, составляющих обозначения, характер совпадающих частей обозначений, вхождение одного обозначения в другое.

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, алфавиту и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (в) Правил в частности, подобие заложенных в обозначениях понятий, идей; совпадение значения обозначений в разных языках.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и 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.

Знак по международной регистрации № 905777 (1) представляет собой слово "Aida", выполненное стилизованным шрифтом с наклоном в правую сторону буквами латинского алфавита, первая буква выполнена заглавной, остальные – строчными.

В соответствии с решением Роспатента правовая охрана на территории Российской Федерации предоставлена знаку в отношении части товаров 30 класса МКТУ и знаку отказано в охране для другой части товаров 30 и всех услуг 43 классов МКТУ.

Противопоставленные знаки по международным регистрациям № 701234 (2), 872409 (3), 851069 (4), 649135 (5) включают слово "AIDA", которое исполнено стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

В противопоставленном знаке (4) справа от слова "AIDA" расположен словесный элемент "Cruises", при написании которого использованы буквы латинского алфавита, стандартный шрифт, первая буква выполнена заглавной, остальные – строчными.

Правовая охрана знаков (3,4) действует на территории Российской Федерации в том числе, в отношении товаров 30 и услуг 43 классов МКТУ, указанных в перечне регистраций. Правовая охрана знака (2) действует на территории Российской Федерации в том числе, в отношении товаров 30 и услуг 42 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации. Правовая охрана знака (5) действует на территории Российской Федерации в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Анализ сравниваемых знаков (1) и (2-5) на тождество и сходство показал, что они являются сходными в силу фонетического и семантического тождества входящих в их состав словесных элементов "AIDA".

Вместе с этим, по графическому критерию сходства знак (1) имеет существенные визуальные отличия от противопоставленных знаков (2-5), которые заключаются в стилизации шрифта и разном общем зрительном впечатлении. Первая и последняя буквы "a", а также буква "d" знака (1) выполнены таким образом, что воспринимаются в виде петелек, буква "i" выполнена с двумя точками наверху. Буква "d" визуально близка к буквам "a". В целом знак (1) воспринимается как художественная композиция,

запоминающаяся, прежде всего, своей оригинальной графической проработкой.

Товары 30 класса МКТУ знака (1) и товары 30 класса МКТУ противопоставленных знаков (2-5) имеют одинаковое назначение, соотносятся как род-вид (изделия кондитерской, хлебобулочной промышленности, чай, какао, кофе), имеют один и тот же круг потребителей, что позволяет признать их однородными. Заявленные услуги 43 класса МКТУ знака (1) и услуги 43 класса МКТУ противопоставленных знаков (3,4), услуги 42 класса МКТУ знака (2) имеют одинаковое назначение, связанное с приготовлением пищевых продуктов и напитков для употребления их посетителями, соотносятся как род-вид (услуги ресторанов, кафе и т.п.), что позволяет признать их однородными.

Сходство сравниваемых знаков (1) и (2-5), а также однородность анализируемых товаров и услуг свидетельствует о сходстве знаков до степени смешения в отношении однородных товаров 30 и услуг 43 классов МКТУ.

Таким образом, решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку (1) для части товаров 30 и услуг 43 классов МКТУ как несоответствующему требованиям пункта 1 статьи 7 Закона является правомерным.

Вместе с тем, владельцы противопоставленных знаков (2) и (3-5) дали согласие на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку (1) в отношении всех товаров 30 и услуг 43 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации № 905777. Правовая норма абзаца 4 пункта 1 статьи 7 Закона предусматривает возможность регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака с согласия владельцев более ранних знаков. С учетом того, что сравниваемые знаки являются не тождественными, а сходными до степени смешения, коллегия Палаты по патентным спорам принимает во внимание представленные письма-согласия, которые устраняют

причины для отказа в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку (1) для товаров 30 и услуг 43 классов МКТУ. Таким образом, основания для вывода о несоответствии знака (1) требованиям пункта 1 статьи 7 Закона отсутствуют.

В соответствии с изложенным, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 21.11.2008, изменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 01.09.2008, предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 905777 в отношении всех товаров 30 и услуг 43 классов МКТУ.