

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации, введённой 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 (далее – Правила Палаты по патентным спорам), рассмотрела возражение от 20.08.2010, поданное ООО «Наш Проект», Санкт-Петербург (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – решение Роспатента) от 03.06.2010 о государственной регистрации товарного знака по заявке №2008738082/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2008738082/50 с приоритетом от 09.12.2008 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 21 и услуг 35 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки.

В качестве товарного знака заявлено на регистрацию комбинированное обозначение, включающее в свой состав словесные элементы «AURORA» и «BALTIC», выполненные в две строки буквами латинского алфавита. Словесный элемент «AURORA» имеет оригинальное графическое исполнение.

По результатам экспертизы заявленного обозначения принято решение Роспатента от 03.06.2010 о государственной регистрации товарного знака в отношении заявленных товаров 21 класса МКТУ. В отношении услуг 35 класса МКТУ заявленному обозначению было отказано в регистрации на основании положений, предусмотренных пунктом 6 статьи 1483 Кодекса. Отказ в государственной регистрации товарного знака обосновывается тем, что заявленное обозначение сходно до степени

смешения с товарными знаками, ранее зарегистрированными на имя иных лиц:

- с комбинированным товарным знаком со словесным элементом «AVRORA» по свидетельству №136301 с приоритетом от 07.03.1995 (срок действия регистрации продлен до 07.03.2015), зарегистрированным в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ на имя ООО «Креативное агентство «АВРОРА», 121601, Москва, Филевский б-р, д. 6А;

- со словесным товарным знаком «АВРОРА» по свидетельству №286232 с приоритетом от 17.10.2002, зарегистрированным в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ на имя Аврора Уорлд Корпорейшн, Аврора Уорлд Х.К. Блдг., 997 Даэчи-донг, Кангнам-гу, Сеул, Республика Корея;

- с комбинированным товарным знаком со словесным элементом «АВРОРА» по свидетельству №333953 с приоритетом от 26.01.2006, зарегистрированным в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ на имя Дублинского Владимира Петровича, 352901, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Лермонтова, 91-20.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 20.08.2010 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к следующему:

- услуги 35 класса МКТУ, указанные в перечне заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №136301, №286252, не являются однородными;

- вид услуг «продвижение товаров [для третьих лиц]», указанный в перечне заявленного обозначения, представляет собой реализацию конкретных товаров по 21 классу МКТУ и осуществляется в магазинах (местах реализации торговых услуг), а под «услугами снабженческими для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]», подразумевается сбыт товаров (посреднические услуги в области торговли

товарами народного потребления), осуществляемый между заводами-изготовителями с их складов;

- услуги 35 класса МКТУ, указанные в перечнях противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №136301 и №286252, могут быть объединены одним понятием – «реклама». Услуги по рекламе осуществляются, как правило, рекламными агентствами по заказу юридических или физических лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью;

- согласно Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности ОК 029-2001 (КДЕС Ред.1), введенному в действие 01.01.2003г. постановлением Госстандарта РФ от 06.11.2001г. №454-ст, торговая, сбытовая деятельность и рекламная деятельность указаны в разных разделах, что также обуславливает вывод о неоднородности услуг 35 класса МКТУ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №136301 и №286252;

- заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №136301 и №286252 также не являются сходными до степени смешения, поскольку имеют существенные фонетические, семантические и графические отличия;

- заявитель не согласен с выводом экспертизы относительно сходства до степени смешения заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по свидетельству №333953, основанном на ввиду «полном фонетическом вхождении противопоставленного знака в заявленное обозначение»;

- сравниваемые обозначения отличаются графически, поскольку производят разное зрительное впечатление, а также семантически, т.к. заявленное обозначение в переводе с английского языка на русский язык означает «балтийская аврора».

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 03.06.2010 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака для всего заявленного перечня товаров и услуг.

В качестве дополнения к возражению заявителем представлены следующие материалы:

- копии товарных накладных: №3 от 16.04.2009г., №4 от 21.04.2009г., №7 от 24.08.2009г., №8 от 24.08.2009г., №4 от 30.04.2010, №5 от 14.05.2010;
- копия Устава ООО «Наш Проект».

Изучив материалы возражения и заслушав присутствующих, Палата по патентным спорам считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (09.12.2008) поступления заявки №2008738082/50 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.

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 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.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах (14.4.2.2), (14.4.2.3) настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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

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).

Согласно пункту 14.4.2.3 Правил сходство изобразительных обозначений определяется на основании следующих признаков: внешняя форма; наличие или отсутствие симметрии; смысловое значение; вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.); сочетание цветов и тонов.

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.

Заявленное на регистрацию комбинированное обозначение включает в свой состав расположенные в две строки словесные элементы «AURORA» и «BALTIC», выполненные буквами латинского алфавита черным шрифтом на белом фоне. В словесном элементе «AURORA» первая и последняя буквы «А» соединены друг с другом горизонтальной прямой линией, проходящей под буквами «UROR». Расположенный под словом «AURORA» словесный элемент «BALTIC» выполнен стандартным шрифтом. Вместе с тем размер

шрифта в слове «BAL TIC» значительно меньше по размеру, чем шрифт словесного элемента «AURORA». Словесные элементы «AURORA» и «BAL TIC» имеют определенное смысловое значение. Так, в переводе с английского «AURORA» (произносится как «ав-ро-ра») - «*поэт.* аврора, утренняя заря, рассвет», а «BAL TIC» (произносится как «бал-тик») - «балтийская», см. <http://lingvo.yandex.ru>. Кроме того, слово «Aurora» может быть воспринято в качестве имени собственного, поскольку это имя древнеримской богини утренней зари Авроры (см. перевод слова с немецкого и латинского языков, <http://lingvo.yandex.ru>). Таким образом, обозначение «AURORA BAL TIC» может быть переведено как «АВРОРА БАЛТИЙСКАЯ».

Решение Роспатента от 03.06.2010 основано на наличии сходных до степени смешения и имеющих более ранний приоритет товарных знаков [1] - [3], включающих словесные элементы «AVRORA» / «АВРОРА».

Противопоставленный комбинированный товарный знак [1] по свидетельству №136301 с приоритетом от 07.03.1995 включает в свой состав словесный элемент «AVRORA», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита черным цветом. Буквы «V» и «R» соединены друг с другом, а над буквой «V» расположен абстрактный изобразительный элемент, напоминающий пламя горящей свечи. В конце слова буква «R» расположена внахлест по отношению к букве «A». Вместе с тем имеющиеся графические особенности в исполнении словесного элемента «AVRORA» не затрудняют его прочтение. Слово «AVRORA» произносится как «ав-ро-ра» и несмотря на отсутствие в словарях, ассоциируется в сознании потребителя с транслитерацией русского слова «АВРОРА».

Противопоставленный словесный товарный знак [2] по свидетельству №286232 с приоритетом от 17.10.2002 представляет собой слово «АВРОРА», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита черного цвета. В римской мифологии «Аврора» - богиня утренней зари, см. <http://slovari.yandex.ru>.

Противопоставленный комбинированный товарный знак [3] по свидетельству №333953 с приоритетом от 26.01.2006 включает в свой состав изобразительный элемент в виде комбинации геометрических фигур красного и белого цветов и расположенный под ним словесный элемент «АВРОРА», выполненный оригинальным шрифтом буквами русского алфавита черным шрифтом. Графическая проработка словесного элемента «АВРОРА» не затрудняет его прочтение.

Анализ противопоставленных товарных знаков [1] – [3] и заявленного обозначения показывает, что все они представляют собой или содержат в качестве доминирующего словесного элемента слова «АВРОРА» / «AURORA» / «AVRORA». Следует отметить, что в сравниваемых обозначениях, словесный элемент «АВРОРА» / «AURORA» / «AVRORA» выполняет основную индивидуализирующую функцию. Так, в заявленном обозначении «AURORA» благодаря своему пространственному расположению акцентирует на себе внимание потребителей в первую очередь. Кроме того, словесный элемент «AURORA» доминирует и в семантическом плане, поскольку в заявленном обозначении, в переводе означающем «АВРОРА БАЛТИЙСКАЯ», на существительное «AURORA» падает основное логическое ударение, а прилагательное «BALTIC» не придает обозначению качественно иного уровня восприятия. В противопоставленном словесном товарном знаке [2] «АВРОРА» является единственным индивидуализирующим элементом, а в комбинированных товарных знаках [1], [3] словесный элемент «АВРОРА» / «AVRORA» акцентирует на себе внимание в первую очередь ввиду того, что запоминается потребителем лучше, чем изобразительный элемент, и именно на нем потребитель сосредотачивает внимание в первую очередь.

Учитывая звуковое и смысловое тождество основного индивидуализирующего элемента «AURORA» заявленного обозначения и словесных элементов «АВРОРА» / «AVRORA» противопоставленных

товарных знаков [1] - [3] можно сделать вывод о фонетическом и семантическом сходстве сравниваемых обозначений в целом.

Что касается графического критерия при сравнении указанных обозначений, то в данном случае он не является определяющим, поскольку шрифтовое исполнение знаков не обладает такой степенью оригинальности, которая привела бы к утрате ими словесного характера, и как следствие к иному уровню их восприятия потребителем.

Таким образом, учитывая фонетическое и семантическое сходство сравниваемых обозначений, можно сделать вывод о том, что они ассоциируются друг с другом в целом, т.е. являются сходными до степени смешения.

Относительно однородности услуг, для маркировки которых предназначены сравниваемые обозначения, следует отметить следующее.

Правовая охрана заявленного обозначения по заявке №2008738082/50 испрашивается в отношении таких услуг 35 класса МКТУ как «продвижение товаров [для третьих лиц], а именно, домашней или кухонной утвари и посуды, включенной в 21 класс МКТУ; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]».

Правовая охрана товарным знакам по свидетельствам №136301 [1] и №286232 [2] предоставлена, в частности, в отношении таких услуг 35 класса МКТУ как «реклама, выпуск, распространение рекламных материалов, реклама телевизионная, радиореклама, демонстрация товаров» и т.п., что, как справедливо отметил заявитель, объединено одним понятием - «реклама».

Следует отметить, что такой вид услуг как «продвижение товаров [для третьих лиц]» представляет собой самостоятельную деятельность по улучшению сбыта товаров и включает в себя в качестве важнейшей составляющей мероприятия рекламного характера. Таким образом «продвижение товаров» не тождественно услуге «реализацией товаров», как

полагает заявитель. Подтверждением этого являются данные Лексико-семантического идентификатора наименований товаров и услуг (далее – Идентификатор), подготовленного и выпущенного к печати ФГУ ФИПС в 2008 году. Идентификатор включает весь терминологический массив МКТУ-9 и отдельные термины классификаторов видов экономической деятельности, действующих на территории Российской Федерации, например, Общероссийского классификатора видов экономической деятельности, продукции и услуг. Идентификатор, в частности, предназначен для установления степени однородности товаров и услуг, принадлежности отдельных видов товаров (услуг) к той или иной родовой группе. Так, согласно Идентификатору «продвижение товаров [для третьих лиц]» и «реклама» соотносятся как род/вид, что обуславливает вывод об их однородности.

Что касается противопоставленного товарного знака [3] по свидетельству №333953, то правовая охрана предоставлена ему, в частности, в отношении таких услуг 35 класса МКТУ как «продвижение товаров [для третьих лиц]; снабженческие услуги для третьих лиц [закупка товаров и услуги предприятиям]», т.е. в отношении услуг 35 класса МКТУ, идентичных услугам, указанным в перечне рассматриваемого заявленного обозначения.

Установленное сходство знаков и однородность услуг, для которых они предназначены, позволяет сделать вывод о сходстве до степени смешения заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1] – [3] в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ.

Таким образом, заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении всех указанных в перечне заявки №2008738082/50 услуг 35 класса МКТУ, что позволяет сделать вывод о правомерности принятого Роспатентом решения от 03.06.2010.

Необходимо отметить, что по результатам проведенного заседания коллегии Палаты по патентным спорам в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 19.11.2010 поступило обращение представителя заявителя к Руководителю Роспатента, содержащее доводы о несходстве заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков. Анализ поступившего обращения показал, что оно не содержит каких-либо иных доводов, отличающихся от ранее изложенных в материалах возражения от 20.08.2010, а также информации, позволяющей сделать вывод о необъективности выводов коллегии Палаты по патентным спорам при рассмотрении указанного возражения, и как следствие этого, неправомерности принятого решения.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 20.08.2010 и оставить в силе решение Роспатента от 03.06.2010.