

## 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 30.08.2013 на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011737749, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2011737749 с приоритетом от 17.11.2011 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя Сэнимон Корпорейшн, 3 этаж, Женева Плейс, Вотерфронт Драйв, Роуд Таун, Тортола, Британские Виргинские острова (далее - заявитель) в отношении товаров 03, 05, 08, 16, 21, 24 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака



заявлено комбинированное обозначение , включающее словесные элементы «ПРОСТО АЗБУКА». Словесный элемент «ПРОСТО» выполнен светло-зелёным цветом, а слово «АЗБУКА» выполнено зелёным цветом. Буквы в словесном элементе «АЗБУКА» толще, чем буквы в словесном элементе «ПРОСТО». Слева от словесного элемента «ПРОСТО» выполнен изобразительный элемент в виде эллипса зеленого цвета, внутри которого выполнена эллиптическая линия белого цвета. Внутри эллипса расположены буквы «АВ», выполненные

оригинальным шрифтом белого цвета. Над буквой «А» размещен листок белого цвета.

Роспатентом 29.05.2013 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011737749 для всех заявленных товаров 03, 05, 08, 16, 21, 24 классов МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому знак не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными (заявленными) на имя иных лиц в отношении однородных товаров товарными знаками (обозначениями). А именно, были противопоставлены следующие товарные знаки (обозначения):

- товарные знаки по свидетельствам №435663 [1] с приоритетом от 18.03.2010, №242832 [2] с приоритетом от 28.03.2001, №203775 [3] с приоритетом от 25.11.1999, №208721 [4] с приоритетом от 07.10.1999, №198785 [5] с приоритетом от 07.10.1999, зарегистрированные для однородных товаров 03, 05, 08, 16, 21, 24 классов МКТУ на имя ООО «Азбука вкуса»;

- товарный знак «АЗБУКА» по свидетельствам №312616 [6] с приоритетом от 09.07.2004 и №175325 [7] с приоритетом от 22.05.1997, зарегистрированные для однородных товаров 03, 05, 08, 21, 24 классов МКТУ на имя ЗАО «Ассоциация делового сотрудничества ветеранов Афганистана «МИР»;

- обозначение «АЗБУКА» по заявке №2011715113 [8] с приоритетом от 17.05.2011, заявленное для однородных товаров 03, 05, 08, 21, 24 классов МКТУ на имя ЗАО «Ассоциация делового сотрудничества ветеранов Афганистана «МИР»;

- товарный знак «АЗБУКА» по свидетельству №197480 [9] с приоритетом от 23.07.1997, зарегистрированный для однородных товаров 16 класса МКТУ на имя ООО «Издательская Группа «Азбука-Аттикус»;

- знак «Azbooka» по международной регистрации №1112340 [10] с конвенционным приоритетом от 06.09.2011, правовая охрана которого

испрашивается на территории Российской Федерации для однородных товаров 16 класса МКТУ на имя Azbooka SA, Швейцария.

В возражении от 30.08.2013, поступившем в палату по патентным спорам, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель - компания «Сэнимон Корпорейшн» является единственным учредителем ООО «Азбука вкуса» и имеет возможность оказывать прямое влияние на деятельность ООО «Азбука вкуса»;

- руководствуясь Приказом Роспатента от 30.12.2009 №190 «Об утверждении Рекомендаций по применению положений Гражданского кодекса Российской Федерации, касающихся согласия правообладателя на регистрацию товарного знака», можно сделать вывод о наличии «родственной связи» между заявителем и правообладателем противопоставленных товарных знаков;

- данное обстоятельство способствует предотвращению возможности введения потребителя в заблуждение относительно однородных товаров и услуг и позволяет зарегистрировать заявленное обозначения в случае согласия правообладателя противопоставленных товарных знаков;

- правообладатель противопоставленных товарных знаков [1-5] предоставил документ, в котором выражается согласие с регистрацией заявленного обозначения в отношении всех однородных товаров и услуг;

- противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №№312616, 175325 зарегистрированы в отношении лишь части товаров 05 класса МКТУ;

- следовательно, заявленное обозначение может быть зарегистрировано в отношении оставшихся товаров 05 класса МКТУ;

- товарный знак по свидетельству №197480 и знак по международной регистрации №1112340 зарегистрированы в отношении товаров 16 класса МКТУ, однородных лишь части заявленных товаров 16 класса МКТУ, следовательно,

заявленное обозначение может быть зарегистрировано в отношении оставшихся товаров 16 класса МКТУ.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента и вынести решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2011737749 в отношении всех товаров 03, 08, 21, 24 классов МКТУ и части товаров 05, 16 классов МКТУ.

В подтверждение доводов, изложенных в возражении, заявителем представлено письмо-согласие ООО «Азбука вкуса» [11].

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

С учетом даты приоритета (17.11.2011) заявки №2011737749 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает 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 подпунктами 1, 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, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной, либо 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 каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается только с согласия правообладателя (абзац 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса).

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.

Комбинированные обозначения в соответствии с пунктом 14.4.2.4 Правил сравниваются с комбинированными обозначениями и 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 и 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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.





На регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное




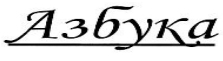
обозначение , включающее словесные элементы «ПРОСТО АЗБУКА». Словесный элемент «ПРОСТО» выполнен светло-зелёным цветом, а слово «АЗБУКА» выполнено зелёным цветом. Буквы в словесном элементе «АЗБУКА» толще, чем буквы в словесном элементе «ПРОСТО». Слева от словесного элемента «ПРОСТО» выполнен изобразительный элемент в виде эллипса зеленого цвета с белым контуром. Внутри эллипса расположены буквы «АВ», выполненные оригинальным шрифтом белого цвета. Над буквой «А» размещен листок белого цвета.

Предоставление правовой охраны обозначению испрашивается в светло-зеленом, зеленом, белом и светло-сером цветовом сочетании в отношении товаров 03, 05, 08, 16, 21, 24 классов МКТУ.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011737749 в отношении товаров 03, 05, 08, 16, 21, 24 классов МКТУ основано на наличии сходных до степени смешения товарных знаков [1-10], которые ранее были зарегистрированы (заявлены) на имя иных лиц в отношении однородных товаров.

Противопоставленные товарные знаки [1-6] представляют собой серию товарных знаков, зарегистрированных на имя одного лица, объединенных общим элементом – монограммой «АВ» (знаки:  АЗБУКА ВКУСА [1],  супермаркеты АЗБУКА ВКУСА [2],  [3], [4],  [5]).


Правовая охрана товарным знакам предоставлена, в том числе в отношении товаров 03, 05, 08, 16, 21, 24 классов МКТУ, указанных в перечнях свидетельств.

Противопоставленные обозначения [6-8] представляют собой серию товарных знаков ([6-7] – зарегистрированные товарные знаки, в отношении обозначения по заявке [8] принято решение о государственной регистрации товарного знака), зарегистрированных (заявленных) на имя одного лица, объединенных общим словесным элементом – «АЗБУКА» (знаки:  [6], АЗБУКА [7],  [8]).

Правовая охрана товарным знакам [6-7] предоставлена, в том числе в отношении товаров 05 класса МКТУ. В отношении обозначения [8] Роспатентом принято решение о государственной регистрации товарного знака, в том числе в отношении товаров 03, 05, 08, 21, 24 классов МКТУ.

Товарный знак [9] представляет собой словесное обозначение «АЗБУКА», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена, в том числе в отношении товаров 16 класса МКТУ.

Знак «Azbooka» [10] является словесным и выполнен стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку [10] предоставлена на территории Российской Федерации в отношении товаров 28 класса МКТУ, которые не являются однородными товарам 03, 05, 08, 16, 21, 24 классов МКТУ, указанным в перечне заявки №2011737749. В этой связи знак [10] не является препятствием для регистрации товарного знака по рассматриваемой заявке в рамках требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных [1-5] знаков показал, что все они содержат в своем составе тождественный буквенный элемент «» (буквенно-графический элемент знака [1] тождественен буквенно-графическому элементу заявленного обозначения), что обуславливает вывод о сходстве знаков в целом. Товары 03, 05, 08, 16, 21, 24 классов МКТУ, приведенные в перечнях всех сопоставляемых знаков, идентичны или однородны. Сходство знаков и однородность услуг заявителем не оспаривается.

Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки [1-5] являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров 03, 05, 08, 16, 21, 24 классов МКТУ. В связи с этим вывод о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса является правомерным.

Вместе с тем, правообладатель противопоставленных товарных знаков [1-5] предоставил согласие [11] на регистрацию товарного знака по заявке №2011737749 в отношении всех заявленных товаров. Кроме того, в соответствии с выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц от 21.06.2012 №5794959 УД заявитель является единственным учредителем ООО «Азбука вкуса» - правообладателя противопоставленных товарных знаков [1-5].

Учитывая, что заявленное обозначение и противопоставленные знаки [1-5] являются сходными, а не тождественными, предоставление согласия учтено палатой по патентным спорам при рассмотрении возражения от 30.08.2013.

С учетом изложенных обстоятельств вывод о сходстве заявленного обозначения и товарных знаков [1-5] не является препятствием для предоставления правовой охраны заявленному обозначению в соответствии с требованиями, регламентированными пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных [6-9] обозначений показал, что они содержат в своем составе фонетически и семантически тождественный словесный элемент «АЗБУКА», что обуславливает вывод о сходстве знаков. Сходство знаков заявителем не оспаривается.

Анализ товаров, приведенных в перечнях сопоставляемых обозначений, показал следующее.

Перечни товарных знаков [6-8] содержат родовые понятия товаров 03, 05, 08, 21, 24 классов МКТУ. В то время как в заявленном перечне представлен детальный перечень видов товаров тех же классов. Таким образом, следует признать, что товары сравниваемых перечней соотносятся между собой как род/вид, а потому являются однородными.

Товарный знак [9] зарегистрирован в отношении товаров 16 класса МКТУ «печатная продукция, печатные издания, графические печатные материалы». В перечне заявленного обозначения присутствуют товары 16 класса МКТУ, являющиеся однородными указанным товарам 16 класса МКТУ (совпадают с ними по роду/виду, способу изготовления, имеют аналогичное назначение), а именно: «альманахи; атласы; афиши, плакаты; билеты; бланки; брошюры; буклеты; бюллетени информационные; вывески бумажные или картонные; выкройки для шитья; газеты; глобусы; гравюры; диаграммы; закладки для книг; издания печатные; изображения графические; календари; календари отрывные; картинки; картинки переводные; картины обрамленные или необрамленные; картотеки; картотеки [контторские принадлежности]; карточки каталожные; карточки кредитные печатные неэлектрические; карточки; карты географические; каталоги; книги; книги записей; книжки квитанционные; книжки-комиксы; конверты; марки почтовые; материалы графические печатные; материалы для обучения [за



исключением приборов]; образцы вышивок; олеографии; открытки музыкальные; открытки поздравительные; открытки почтовые; офорты; периодика; письма уведомительные; песенники; портреты; продукция печатная; проспекты; расписания печатные; реестры; репродукции графические; таблицы вычислительные; табло из бумаги или картона для объявлений; транспаранты; учебники; флаги [бумажные]; фотогравюры; фотографии; хромофотографии; чертежи [синьки]; эстампы; этикетки [за исключением тканевых]».

Вместе с тем, в перечне заявленного обозначения имеются товары 16 класса МКТУ, которые не были признаны однородными товарам 16 класса МКТУ, указанным в перечне товарного знака [9], а именно: «альбомы; авторучки; акварели; аппараты для ламинирования документов; банты бумажные; белье столовое бумажное; блокноты; блокноты для рисования, черчения; блокноты канцелярские; блокноты с отрывными листами; браслеты для удерживания письменных принадлежностей; бумага в листах; бумага вошенная; бумага для регистрирующих устройств; бумага для рентгеновских снимков; бумага для электрокардиографов; бумага для ящиков шкафов [ароматизированная или нет]; бумага из древесной массы; бумага копировальная; бумага пергаментная; бумага почтовая; бумага светящаяся; бумага туалетная; бумага упаковочная; бумага хуан [для китайского рисования и каллиграфии]; бумага; бювары; валики для пишущих машин; валики малярные; верстатки наборные; воск для моделирования [за исключением используемого в стоматологии]; гальваностереотипы; гектографы; гербы с геральдическими изображениями [печати бумажные]; грифели; грифели для карандашей; держатели для карандашей; держатели для мела; держатели для печатей, штемпелей; держатели чековых книжек; доски гравировальные; доски грифельные для письма; доски классные; доски наборные [полиграфия]; доски чертежные; дыроколы; емкости для сливок бумажные; зажимы для денег; зажимы для каталожных карточек; зажимы для перьевых ручек; иглы гравировальные для офортов; иглы разметочные; изделия для упаковки бумажные или пластмассовые; изделия картонные; измельчители для бумаг; инструменты для отделки под мрамор переплетных крышек; калька бумажная; калька на тканевой основе;

кальки; камедь [клеи] для канцелярских или бытовых целей; камни литографские; карандаши; карандаши автоматические; карандаши угольные; картон из древесной массы; картон; картонки для шляп; карты или бумажные ленты для записи программ для вычислительных машин; карты перфорированные для жаккардовых ткацких станков; катушки для копировальных лент; кашпо бумажные; кисти для рисования; кисти для художников; кисточки для письма; клавиши пишущих машин; клеи канцелярские или бытовые; клей рыбий; клейстер крахмальный для канцелярских или бытовых целей; клише типографские; кнопки канцелярские; кольца сигарные; коробки для печатей, штемпелей; коробки картонные или бумажные; коробки с красками [школьные принадлежности]; корректоры жидкие; лекала чертежные; ленты бумажные; ленты для пишущих машин; ленты клейкие; ленты клейкие для канцелярских целей; ленты копировальные; ленты копировальные для принтеров; линейки чертежные четырехгранные; листы вязкозные для упаковки; листы пузырчатые [пластмассовые] [для упаковки или расфасовки]; листы целлюлозные мягкие для упаковки; литеры стальные; литеры типографские [цифровые и буквенные]; литеры типографские цифровые; литографии; макеты архитектурные; материалы для лепки; материалы для переплетных крышек; материалы канцелярские для запечатывания; материалы клеящие канцелярские или бытовые; материалы упаковочные подкрахмаленные; материалы фильтровальные бумажные; машины адресные; машины и устройства для переплетного дела [офисное оборудование]; машины пишущие [электрические или неэлектрические]; машины фальцевальные; машины франкировальные; мел для литографии; мел для письма; мел для портных; мел для разметки; мешки для мусора [бумажные или пластмассовые]; мольберты; муштабели для художников; наборы для письма; наборы типографские портативные; наборы письменных принадлежностей бумажные; нагрудники детские бумажные; наклейки самоклеящиеся; напальчники [канцелярские принадлежности]; нитки для переплетных работ; ножи для разрезания бумаги; нумераторы; оболочки пластиковые эластичные для штабелирования; обертки для бутылок картонные или бумажные; облатки для

запечатывания; обложки; обложки для паспортов; образцы почерков; пакеты бумажные; пакеты для приготовления пищи в микроволновой печи; палитры для художников; палочки для письма тушью; папки для документов; папье-маше; пастели [карандаши]; пленки одноразовые из целлюлозы или бумаги; пеналы; переплеты для книг; перочистки; перфораторы; перья; перья золотые; перья стальные; перья чертежные; печати; печати для сургуча; планшеты с зажимом; пластинки с адресами для адресных машин; платки носовые бумажные; пленки пластмассовые для упаковки; подгузники из бумаги или целлюлозы одноразовые; подносы для корреспонденции; подносы для сортировки и подсчета денег; подставки для графинов бумажные; подставки для книг; подставки для печатей, штемпелей, штампов; подставки для пивных кружек; подставки для ручек и карандашей; подставки для фотографий; подушечки штемпельные; полосы клейкие для скрепления переплетов; полотенца для рук бумажные; полотно клейкое для канцелярских целей; полотно офсетное нетекстильное; полотно тканевое для нанесения краски в машинах для репродуцирования документов; полотно тканевое для нанесения краски в множительных аппаратах; пресс-папье; приборы письменные; принадлежности для рисовально-чертежных работ; принадлежности для стирания; принадлежности конторские [за исключением мебели]; принадлежности письменные; принадлежности школьные; приспособления для подачи клейкой ленты; приспособления для приклеивания этикеток ручные; приспособления для скрепления бумаги; приспособления для точки карандашей [электрические или неэлектрические]; реглеты; резинки канцелярские; ротаторы; ручки для перьев; ручки с перьями [принадлежности бюро]; салфетки бумажные для снятия грима; салфетки косметические бумажные; скребки канцелярские; скрепки канцелярские; средства для стирания; срезы биологические для исследования под микроскопом [наглядные пособия]; срезы гистологические [наглядные пособия]; статуэтки из папье-маше; стерки для доски; столы наборные типографские; сургуч; тетради; товары писчебумажные; трафареты, шаблоны; тубусы картонные; тушь; увлажнители [канцелярские принадлежности]; увлажнители для поверхностей; указки неэлектронные;

упаковки для бутылок картонные или бумажные; устройства для запечатывания конвертов конторские; устройства для запечатывания конторские; устройства для изготовления виньеток; устройства для наклеивания фотографий; устройства для скрепления скобами [конторские принадлежности]; фильтры бумажные для кофе; фольга; формы для моделирования из глины [материалы для художников]; футляры для трафаретов; холсты для картин; чашечки для разведения красок; чернила для исправлений [гелиография]; чернила; чернильницы; четки; шарики для шариковых ручек; шкафчики конторские; шрифты типографские; штампы с адресами; штемпеля; щиты для афиш бумажные или картонные».

Необходимо отметить, что заявитель в возражении не указал, какие именно товары заявленного перечня, по его мнению, не являются однородными товарам, указанным в перечне товарных знаков [6-9].

Таким образом, обозначение по заявке №2011737749 является сходным до степени смешения с товарными знаками [6-9] в отношении однородных товаров 03, 05, 08, 16 (части), 21, 24 классов МКТУ. При этом в отношении части заявленных товаров 16 класса МКТУ отсутствуют основания для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

**удовлетворить возражение от 30.08.2013, отменить решение Роспатента от 29.05.2013 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2011737749.**