

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 17.01.2011. Данное возражение подано ООО «Успех», Россия (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам об отказе в государственной регистрации товарного знака «ВОЗДУШНЫЙ ЭКСПРЕСС» по заявке №2009702250/50, при этом установлено следующее.

Предоставление правовой охраны товарному знаку «ВОЗДУШНЫЙ ЭКСПРЕСС» по заявке №2009702250/50 с приоритетом от 10.02.2009 испрашивается на имя заявителя в отношении услуг 35 и 43 классов МКТУ, указанных в перечне.

В соответствии с описанием, приведенным в материалах заявки, заявленное обозначение «ВОЗДУШНЫЙ ЭКСПРЕСС» является словесным, оно выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 21.09.2010 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2009702250/50 для всех заявленных услуг 35 и 43 классов МКТУ по мотивам его несоответствием требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Решение основано на заключении по результатам экспертизы, в котором указано, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с комбинированными товарными знаками «aeroexpress» [1] и «аэроэкспресс» [2] по свидетельствам №338195 и №338114, зарегистрированными на ООО «АЭРОЭКСПРЕСС», Россия, с приоритетами от 23.08.2006 и 16.08.2006 в отношении однородных услуг 35 и 43 классов МКТУ.

В Палату по патентным спорам 25.01.2010 поступило возражение на решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2009702250/50, в котором указано, что правообладатель противопоставленных товарных знаков [1-2] не возражает против регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, ввиду чего предоставил письмо-согласие {1}.

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит отменить решение об отказе в государственной регистрации товарного знака и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении всех указанных в перечне заявки услуг 35 и 43 классов МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы, представленные в возражении, убедительными.

С учетом даты приоритета (10.02.2009) заявки №2009702250/50 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает вышеуказанный 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 требованиями пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарного знака обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в 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 допускается только 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.

Согласно пункту 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим)

и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) и (г) пункта 14.4.2.2.Правил.

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 учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение «ВОЗДУШНЫЙ ЭКСПРЕСС» является словесным, выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Анализ словарно-справочных источников информации (см. www.yandex.slovari.ru) показал, что слово «воздушный» означает: 1. относящийся к воздухоплаванию и авиации. 2. приводимый в движение воздухом. 3. очень лёгкий, нежный. Слово «экспресс» - это поезд, судно и т. п. для поездок на дальние расстояния, идущие с повышенной по сравнению с обычной скоростью, с меньшим числом остановок. Предоставление правовой охраны испрашивается в отношении услуг 35 и 43 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак [1] является комбинированным и содержит словесный элемент «аероexpress», выполненный стандартным шрифтом строчными буквами латинского алфавита, и находящийся выше него изобразительный элемент в виде ромба с нанесенными на него белыми изогнутыми линиями. Анализ словарей основных европейских языков (см. www.yandex.slovari.ru) показал отсутствие лексического значения у слова «аероexpress», что говорит о его фантазийности. Правовая охрана предоставлена в темно-синем, белом, красном цветовом сочетании в отношении услуг 35 и 43 классов МКТУ, указанных в перечне.

Противопоставленный товарный знак [2] является комбинированным и содержит словесный элемент «аэроэкспресс», выполненный стандартным шрифтом строчными буквами русского алфавита, и находящийся выше него изобразительный элемент в виде ромба с нанесенными на него белыми изогнутыми линиями. Правовая охрана предоставлена в темно-синем, белом, красном цветовом сочетании в отношении услуг

35 и 43 классов МКТУ, указанных в перечне.

Проверка заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показала следующее.

Заявленное обозначение, как указывалось выше, состоит из двух значимых слов, образующих словосочетание, а словесные элементы противопоставленных товарных знаков «аероexpress» и «аэроэкспресс» являются фантазийными. Вместе с тем, данные обозначения представляют собой сложные слова, состоящие из слов английского и русского языков «аэро/аеро» и «экспресс/express». Так, согласно словарям основных европейских языков словесный элемент «аеро» - переводится с английского языка как «воздушный, авиационный, воздухоплавательный» (часто используется при образовании слов для характеристики объектов, которые связаны с воздухом, например, аероспace - воздушное пространство, аеропlane – аэроплан, воздушный летательный аппарат), а слово «express» означает «изображать, экспресс, срочно» (см. www.yandex.slovari.ru). Согласно словарно-справочным источникам информации словесный элемент русского языка «аэро» - является первой частью составных слов в значении прил. к воздухоплаванию и к авиация, например, аэроклуб, аэростанция, аэрошкола, аэропочта, аэробомба. А словесный элемент «экспресс» означает «поезд, судно и тому подобное для поездок на дальние расстояния, идущие с повышенной по сравнению с обычной скоростью, с меньшим числом остановок».

Анализ семантики сравниваемых словесных обозначений позволяет сделать вывод о том, что в заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки заложены сходные понятия и идеи («воздушный экспресс», «воздушный проезд»), поэтому они являются сходными по семантическому критерию сходства словесных обозначений.

Относительно фонетического фактора сходства необходимо отметить следующее. Начальные части заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков («воздушный» и «аэро/аеро») содержат различное количество и состав звуков и букв, а также разное количество слогов, что обуславливает их звуковое различие. Вместе с тем, сравниваемые обозначения имеют фонетически тождественные конечные элементы «экспресс/express».

Учитывая, что заявленное обозначение сходно со словесными элементами

противопоставленных товарных знаков по семантическому и фонетическому критериям сходства словесных элементов, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу о том, что заявленное обозначение и противопоставленные ему товарные знаки [1-2] ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Анализ перечней, приведенных в заявке №2009702250/50 и свидетельствах №337114, №338195, показал следующее.

Часть услуг 35 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению, идентична или однородна услугам 35 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленным товарным знакам [1-2], поскольку сравниваемые услуги относятся к рекламе. Услуги 43 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению, идентичны или однородны услугам 43 класса МКТУ, которые содержатся в перечне свидетельств противопоставленных товарных знаков [1-2], поскольку сравниваемые услуги относятся к услугам по обеспечению временного проживания. Однородность сравниваемых услуг 35 и 43 классов МКТУ обусловлена тем, что они относятся к одному виду, имеют одно назначение, условия реализации, круг потребителей.

Маркировка однородных услуг сходными знаками, обуславливает возможность возникновения у потребителя представления, что эти услуги оказываются одним лицом.

С учетом установленного сходства заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков и однородности услуг 35 и 43 классов МКТУ, для маркировки которых они предназначены, обозначение «ВОЗДУШНЫЙ ЭКСПРЕСС» по заявке №2009702250/50 и противопоставленные ему товарные знаки «aeroexpress» [1] и «аэроэкспресс» [2] являются сходными до степени смешения. В связи с этим вывод о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса является правомерным.

Вместе с тем, правообладатель противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №338195 и №338114 выразил согласие на регистрацию товарного знака по заявке №2009702250/50 и использования его в отношении услуг 35 и 43 классов МКТУ, указанных в перечне.

Учитывая, что сравниваемые обозначения являются не тождественными, а сходными до степени смешения, коллегия Палаты по патентным спорам принимает во внимание представленное согласие {1}, устраняющее препятствие для регистрации товарного знака по заявке №2009702250/50 в рамках требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Таким образом, у Палаты по патентным спорам отсутствуют основания для отказа в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении услуг 35 и 43 классов МКТУ.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу о возможности

удовлетворить возражение от 25.01.2011, отменить решение Роспатента от 21.09.2010 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2009702250/50.