

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 23.07.2013. Данное возражение подано фирмой «Сэнимон Корпорейшн», Британские Виргинские Острова (далее – заявитель) на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2011724012, при этом установлено следующее.

Заявка № 2011724012 на регистрацию комбинированного обозначения была подана заявителем 27.07.2011 в отношении товаров и услуг 29-33, 35 и 43 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно описанию, представленному в материалах заявки, заявленное обозначение является комбинированным.

Роспатентом 24.04.2013 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2011724012 для всех заявленных товаров и услуг 29-33, 35 и 43 классов МКТУ (далее – решение Роспатента) в связи с несоответствием обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Решение Роспатента основано на заключении по результатам экспертизы (далее – заключение экспертизы), в котором указано, что заявленное обозначение в отношении заявленных товаров сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя других лиц в отношении однородных товаров и услуг 29-33, 35 и 43 классов МКТУ знаками:

- серия товарных знаков, принадлежащих ООО «Азбука вкуса», Россия:

- по свидетельству № 473217, приоритет 27.07.2011 [1];
- по свидетельству № 435663, приоритет 18.03.2010 [2];
- по свидетельству № 242832, приоритет 28.12.2001 [3];
- по свидетельству № 208721, приоритет 07.10.1999 [4];
- по свидетельству № 198785, приоритет 07.10.1999 [5];
- по свидетельству № 184066, приоритет 24.03.1999 [6];

- серия обозначений, принадлежащих ЗАО «Ассоциация делового сотрудничества ветеранов Афганистана «МИР», Россия:

- по заявке № 2011715113, приоритет 17.05.2011 [7];
- по свидетельству № 312616, приоритет 09.07.2004 [8];
- по свидетельству № 175325, приоритет 22.05.1997 [9];

- знак «АЗБУКА» по свидетельству № 197480, приоритет 23.07.1997, ООО «Издательская Группа Азбука-Аттикус» [10];

- знак «АЗБУКА» по свидетельству № 177658, приоритет 27.09.1996, ОАО Кондитерский комбинат «Кубань» [11].

В палату по патентным спорам 24.07.2013 поступило возражение на указанное решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель является аффилированным по отношению к ООО «Азбука вкуса» лицом (единственный учредитель ООО «Азбука вкуса» - оригинал выписки из ЕГРЮЛ находится в деле заявки № 2011724011). Кроме того, было получено согласие от ООО «Азбука вкуса» на регистрацию товарного знака по заявке № 2011724012;

- перечень противопоставленной заявки [7] не содержит товаров и услуг 29, 30, 32 и 43 классов МКТУ. Противопоставленные товарные знаки [8-9] зарегистрированы лишь в отношении части товаров 30 класса МКТУ, а противопоставленный товарный знак [10] – лишь в отношении части услуг 35 класса МКТУ. Следовательно заявленное обозначение может быть зарегистрировано в отношении всех товаров 31 класса МКТУ и части товаров и услуг 29, 30, 32, 35 и 43 классов МКТУ.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и

зарегистрировать заявленное обозначение в отношении заявленных товаров и услуг.

В подтверждение изложенных доводов заявителем было представлено письменное согласие (1) от владельца противопоставленных знаков [1-6].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными в части.

С учетом даты приоритета (27.07.2011) заявки №2011724012 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности 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 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; 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; товарными знаками других лиц, признанными в установленном настоящим Кодексом порядке общеизвестными в Российской Федерации товарными знаками, в отношении однородных товаров. 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.

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 14.4.2.4 Правил установлено, что комбинированные обозначения 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), (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) и (г) пункта 14.4.2.2 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 является комбинированным и содержит словесный элемент «ПРОСТО АЗБУКА», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Слева от словесного элемента размещен изобразительный элемент в виде монограммы из двух букв «АВ», выполненных в овале в оригинальной графической манере. Предоставление правовой охраны обозначению испрашивается в светло-зеленом, зеленом, белом и светло-сером цветовом сочетании в отношении товаров и услуг 29-33, 35 и 43 классов МКТУ.

Противопоставленные товарные знаки [1-6] представляют собой серию товарных знаков, зарегистрированных на имя одного лица, объединенных общим элементом –

монограммой «АВ» (знаки: , , , ). Правовая охрана знакам предоставлена, в том числе в отношении товаров и услуг 29, 30, 31, 32,

33, 35, 42 и 43 классов МКТУ, указанных в перечнях свидетельств.

Противопоставленные обозначения [7-9] представляют собой серию товарных знаков (товарные знаки [8-9] зарегистрированы, по заявке [7] принято решение о регистрации), зарегистрированных на имя одного лица, объединенных общим словесным

элементом – «АЗБУКА» (знаки: Азбука, , **АЗБУКА**).

Правовая охрана знакам предоставлена, в том числе в отношении товаров и услуг 29, 30, 31, 32, 33, 35 и 43 классов МКТУ, указанных в перечнях свидетельств.

Противопоставленный товарный знак «АЗБУКА» [10] является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена, в том числе в отношении товаров и услуг 30, 35 и 42 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Противопоставленный товарный знак «АЗБУКА» [11] является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных [1-6] знаков показал, что все они содержат в своем составе тождественный буквенный элемент «» (буквенно-графический элемент знаков [1-2] «» полностью тождественен заявленному), что обуславливает вывод о сходстве знаков. Товары и услуги 29, 30, 31, 32, 33, 35, 42 и 43 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 ему товарные знаки [1-6] являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров и услуг 29, 30, 31, 32, 33, 35, 42 и 43 классов МКТУ. В связи с этим вывод о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса является правомерным.

Вместе с тем, при анализе материалов дела палатой по патентным спорам были

приняты во внимание вновь открывшиеся обстоятельства, которые не могли быть учтены экспертизой при составлении заключения и являются основанием для снятия указанных противопоставлений.

К данным обстоятельствам относится то, что владелец противопоставленных знаков [1-6] дал свое полное и безотзывное согласие (1) на регистрацию обозначения по заявке № 2011724012 в отношении заявленных товаров и услуг 29, 30, 31, 32, 33, 35 и 43 классов МКТУ.

Заявителем также указано, что он является единственным учредителем компании владельца противопоставленных товарных знаков, однако данный факт не подтвержден документально.

Учитывая, что заявленное обозначение и противопоставленные знаки [1-6] являются сходными, а не тождественными, предоставление согласия учтено палатой по патентным спорам при рассмотрении возражения от 23.07.2013.

С учетом изложенных обстоятельств нет оснований для отказа в предоставлении правовой охраны заявленному обозначению в соответствии с требованиями, регламентированными пунктом 6 статьи 1483 Кодекса, в связи с наличием сходных товарных знаков [1-6].

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных [7-9] обозначений показал, что все они содержат в своем составе фонетически и семантически тождественный словесный элемент «АЗБУКА» (азбука – алфавит, совокупность букв для данного языка. Латинская азбука. || совокупность знаков, служащих для передачи какого-н. текста), что обуславливает вывод о сходстве знаков. Сходство знаков заявителем не оспаривается.

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

Перечни противопоставленных обозначений [7-9] содержат следующие товары и услуги: обозначение [7] – товары и услуги 29, 30, 31, 32, 33, 35 и 43 классов МКТУ, знаки [8-9] – товары 30 класса МКТУ.

Коллегия палаты по патентным спорам отмечает, что услуги 35 класса МКТУ противопоставленного обозначения [7] относятся к рекламе, агентствам по импорту экспорту, продвижению товаров, снабженческим услугам и организации выставок и ярмарок в коммерческих или рекламных целях. Данные услуги однородны услугам 35 класса МКТУ заявленного обозначения, относящихся к тем же видам деятельности (например, продвижение товаров, агентства по импорту-экспорту, публикация рекламных текстов, распространение рекламных материалов, услуги оптово-розничной торговли и т.д.), поскольку они либо идентичны, либо соотносятся как «род/вид», имеют одно назначение, условия оказания и круг потребителей. Остальные заявленные услуги 35 класса МКТУ, относящиеся к административной деятельности и менеджменту в сфере бизнеса, а также офисной службе, признаны коллегией палаты по патентным спорам неоднородными, в связи с чем в отношении этих услуг противопоставление [7] может быть снято.

Услуги 43 класса МКТУ противопоставленного обозначения [7] относятся к гостиницам, базам отдыха, пансионатам, бронированию мест, предприятиям общественного питания и услугам по приготовлению блюда и доставки их на дом. Поскольку данные услуги либо идентичны, либо соотносятся как «род/вид», имеют одно назначение, условия оказания и круг потребителей, они признаются однородными заявленным услугам 43 класса МКТУ, кроме услуг «аренда временного жилья; аренда помещений для проведения встреч; дома для престарелых; пансионаты для животных; прокат мебели, столового белья и посуды; прокат палаток; прокат передвижных строений; ясли детские».

Перечни товаров 31, 32 и 33 классов МКТУ заявленного и противопоставленного [7] обозначений содержат идентичные или однородные товары, поскольку относятся к сельскохозяйственным, садово-огородным, лесным и зерновым продуктам, а также живым животным, растениям и цветам, кормам для животных (31 класс МКТУ), безалкогольным напиткам (32 класс МКТУ) и алкогольным напиткам (33 класс МКТУ), имеют одинаковое назначение, близкие условия реализации и круг потребителей.

Товары 29 и 30 классов МКТУ заявленного и противопоставленных [7-9] перечней представляют собой родовые и видовые наименования таких продуктов питания как рыба и рыбные продукты, мясо и мясные продукты, консервированные и обработанные овощи и фрукты, консервированные грибы, молоко и молочные продукты, яйца, мармелад, сыры, жиры и жировые продукты и т.д. (29 класс МКТУ) и кофе, чай, какао-продукты напитки на их основе, шоколад, кондитерские изделия, мучные кондитерские изделия, хлебобулочные изделия, мороженое, пицца, суши, приправы, специи, соусы, ароматические вещества, дрожжи, жевательная резинка, зерновые продукты, макаронные изделия, сахар и т.д. имеют одинаковые назначение, условия производства и реализации, а также круг потребителей, поэтому коллегия палаты по патентным спорам признает их однородными.

К неоднородным товарам 29 класса МКТУ следует отнести такие товары как «альгинаты пищевые; гнезда птичьи съедобные; казеин пищевой; куколки бабочек шелкопряда, употребляемые в пищу; пектины пищевые; пыльца растений, приготовленная для пищи». Отдельным видом товара в перечне заявленных товаров 30 класса МКТУ выступает только «сода пищевая», которая признается коллегией палаты по патентным спорам товаром, неоднородным товарам 30 класса МКТУ противопоставленных обозначений [7-9].

Установленное сходство заявленного обозначения с противопоставленными знаками [7-9] и однородность товаров и услуг 29-33, 35 и 43 классов МКТУ позволяет сделать вывод о сходстве до степени смешения сравниваемых обозначений в отношении вышеуказанных товаров и услуг, что не позволяет признать заявленное обозначение соответствующим требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении части товаров и услуг 29, 30, 35 и 43 классов МКТУ, а также всех товаров 31-33 классов МКТУ.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [10-11] показал, что все 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 и услуг, приведенных в перечнях сопоставляемых обозначений, показал следующее.

Перечень услуг 35 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак [10], включает услуги «реклама, сбыт товаров через посредников, операции по экспорту-импорту». Данные услуги однородны услугам 35 класса МКТУ заявленного перечня, относящимся к тем же видам деятельности (например, реклама, реклама почтой, агентства по импорту-экспорту и т.д.), поскольку они либо идентичны, либо соотносятся как «род/вид», имеют одно назначение, условия оказания и круг потребителей.

Перечень товаров 30 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак [11], включает товары «мучные кондитерские изделия, хлебобулочные изделия, вафли, галеты, зерновые продукты». Заявленные товары 30 класса МКТУ также содержат данные родовые и видовые наименования товаров, что позволяет признать сравниваемые товары 30 класса МКТУ однородными.

Установленное сходство заявленного обозначения с противопоставленными знаками [10-11] и однородность товаров и услуг 30 и 35 классов МКТУ позволяет сделать вывод о сходстве до степени смешения сравниваемых обозначений в отношении вышеуказанных товаров и услуг, что не позволяет признать заявленное обозначение соответствующим требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении части товаров и услуг 30 и 35 классов МКТУ.

Оценивая все обстоятельства в совокупности, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу о том, что заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака только в отношении части указанных выше неоднородных товаров и услуг 29, 30, 35 и 43 классов МКТУ.

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

удовлетворить возражение от 23.07.2013, отменить решение Роспатента от 24.04.2013 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2011724012 в отношении товаров 29 класса МКТУ: «альгинаты пищевые; гнезда птичьи съедобные; казеин пищевой; куколки бабочек шелкопряда, употребляемые в пищу; пектины пищевые; пыльца растений, приготовленная для пищи», товаров 30 класса МКТУ: «сода пищевая», услуг 35 класса МКТУ: «абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц; агентства по коммерческой информации; анализ себестоимости; аудит; бюро по найму; ведение автоматизированных баз данных; ведение бухгалтерских книг; выписка счетов; запись сообщений; изучение общественного мнения; изучение рынка; информация деловая; информация и советы коммерческие потребителям; исследования в области бизнеса; исследования в области маркетинга; комплектование штата сотрудников; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации по вопросам штата сотрудников; консультации по организации бизнеса; консультации по управлению бизнесом; консультации профессиональные в области бизнеса; менеджмент в области творческого бизнеса; обзоры печати; обработка текста; обслуживание секретарское; обслуживание стенографическое; организация подписки на газеты [для третьих лиц]; оформление витрин; оценка коммерческой деятельности; оценка леса на корню; оценка шерсти; подготовка платежных документов; поиск информации в компьютерных файлах [для третьих лиц]; поиск поручителей; помощь в управлении бизнесом; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; прогнозирование экономическое; прокат офисного оборудования и аппаратов; прокат торговых автоматов; прокат фотокопировального оборудования; работы машинописные; расклейка афиш; репродуцирование документов; сбор и предоставление статистических данных; сбор информации по компьютерным базам данных; сведения о деловых операциях; систематизация информации в

компьютерных базах данных; составление налоговых деклараций; составление отчетов о счетах; тестирование психологическое при найме на работу; управление гостиничными делами; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; управление процессами обработки заказов на покупки; услуги в области общественных отношений; услуги по переезду предприятий; услуги по сравнению цен; услуги субподрядчика управление [коммерческое]; услуги телефонных ответчиков [для отсутствующих абонентов]; фотокопирование; экспертиза деловая» и услуг 43 класса МКТУ: «аренда временного жилья; аренда помещений для проведения встреч; дома для престарелых; пансионаты для животных; прокат мебели, столового белья и посуды; прокат палаток; прокат передвижных строений; ясли детские».