

Палата по патентным спорам Роспатента 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 за №4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 06.07.2007, поданное ООО «Айкай», Россия (далее – лицо, подавшее возражение), на решение экспертизы об отказе в регистрации комбинированного товарного знака со словесными элементами «шунды Айкай» по заявке №2005721763/50 (далее – решение экспертизы), при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2005721763/50 с датой подачи от 29.08.2005 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя ООО «Айкай» в отношении услуг 35 класса МКТУ, приведенных в перечне.

В соответствии с описанием, приведенным в материалах заявки, заявленное обозначение является комбинированным. Словесные элементы представляют собой словосочетание «Шунды айкай», выполненные буквами русского алфавита. Словосочетание в переводе с удмуртского языка означает «солнечное место игрищ», т.е. популярное, часто посещаемое, освещенное солнцем место, посещение которого приносит людям радость. Центральный изобразительный элемент знака – стилизованное изображение солнца – желтая плоскость, обрамленная красной окантовкой в виде эллипса. В центре плоскости расположена надпись «айкай», выполненная оригинальным стилизованным шрифтом красного цвета с белой окантовкой. В правой части плоскости присутствует серпообразная красная полоска. Надпись «шунды» расположена над изобразительным элементом, выполнена стандартным шрифтом буквами красного цвета. Правовая охрана испрашивается в красном, белом, желтом цветовом сочетании.

Федеральным институтом промышленной собственности 29.03.2007 вынесено решение об отказе в регистрации комбинированного товарного знака со словесными элементами «шунды Айкай» для всех заявленных услуг в связи с несоответствием обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и

наименованиях мест происхождения товаров», введенного в действие 17.10.1992, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ (далее – Закон).

Данное мнение обосновано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения в отношении однородных услуг 35 классов МКТУ с товарным знаком «АКАИ», ранее зарегистрированным на имя «АКАЙ Юниверсал Индастрис Лтд.», Гонг-Конг, по свидетельству № 292659, приоритет 16.08.2002 [1].

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 06.07.2007 на решение экспертизы об отказе в регистрации комбинированного товарного знака со словесными элементами «шунды Айкай» по заявке №2005721763/50, в котором выражено несогласие с доводами, изложенными в решении экспертизы.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- сравниваемые обозначения фонетически не сходны, поскольку имеют разное количество букв и звуков, слогов, при этом различаются и правилами чтения: заявленное обозначение – русский язык, противопоставленный товарный знак – английский язык или немецкий язык;
- некоторое (небольшое) фонетическое сходство знаков не является «сходством до степени смешения»;
- полностью отсутствует визуальное сходство (наличие в заявленном обозначении изобразительного элемента);
- по семантическому критерию сравниваемые обозначения также не сходны;
- большая часть заявленного обозначения активно используется заявителем, в г. Ижевске не один год действует сеть магазинов «Айкай». Магазины продуктов питания очень популярны у местного населения. В дальнейшем используемое обозначение было изменено путем добавления словесного элемента «Шунды».

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит отменить решение экспертизы и зарегистрировать заявленное обозначение для всех заявленных услуг.

В подтверждение изложенных доводов к возражению приложены следующие материалы:

- копия ответа на уведомление экспертизы от 27.11.2006 на 4 л. [1];

- переписка по вопросу запроса адреса магазина «АКАИ» на 2 л. [2].

На заседании коллегии, состоявшемся 13.12.2007, заявителем было представлено дополнение к возражению от 06.07.2007, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение имеет оригинальную графическую проработку, несет в себе смысловую нагрузку и имеет существенные фонетические отличия от противопоставленного обозначения;

- степень смешения обозначений в большой степени зависит от его известности/узнаваемости потребителями. Сопоставляемые обозначения приобрели дополнительную узнаваемость потребителями, которая обуславливает взаимную различимость этих обозначений;

- противопоставленный товарный знак «АКАИ» известен российским потребителям как марка аудио-видеотехники, тогда как элемент заявленного обозначения «Айкай» является коммерческим обозначением сети из 80 продовольственных магазинов в Удмуртии, которые посещают более 4 млн. покупателей в месяц;

- в связи с различием сфер деятельности заявитель просит уточнить перечень услуг 35 класса МКТУ: «продвижение товаров [для третьих лиц]; а именно услуги сети магазинов продовольственных товаров».

В подтверждение изложенных доводов приложены следующие дополнительные материалы:

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе на 1 л. [3];
- копии уведомления о снятии с учета и свидетельства о постановке на учет в налоговом органе на 2 л. [4];
- бухгалтерская справка о товарообороте ООО «Айкай» на 1 л. [5];
- фотографии сети магазинов ООО «Айкай» на 16 л. [6];
- копии благодарственных писем и дипломов на 5 л. [7];
- распечатки с официального сайта ООО «Айкай» на 11 л. [8];
- копии газетных публикаций на 2 л. [9].

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит отменить решение экспертизы и зарегистрировать заявленное обозначение для услуг,

приведенных в уточненном перечне.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам находит доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты приоритета (29.08.2005) заявки №2005721763/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированные Минюстом России 25.03.2003 № 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 их смешения, в частности, с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 14.4.2 Правил обозначение сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с пунктом (14.4.2.2) Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) - (в) указанного пункта.

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.

Согласно пункту (14.4.2.2)(г) Правил, признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности

товаров учитывается возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю, если они обозначены тождественными или сходными товарными знаками. 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 словесное обозначение является комбинированным. Словесный элемент «Шунды» выполнен стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Под ним расположен изобразительный элемент в виде эллипса с окантовкой, в правой боковой части расположена повторяющая контур эллипса полоса. В центр изобразительного элемента вписано слово «Айкай», выполненное оригинальным шрифтом буквами русского алфавита, буква «А» - заглавная. Правовая охрана испрашивается в красном, белом, желтом цветовом сочетании.

Противопоставленный товарный знак «AKAI» [1] является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков показал следующее.

С точки зрения фонетики сопоставляемые обозначения содержат элементы «Айкай» и «AKAI», которые имеют близкий состав и расположение согласных и гласных звуков, однако дополнение заявленного обозначения словом «ШУНДЫ», занимающим первоначальное положение, обуславливает фонетическое несходство сравниваемых знаков.

Основную индивидуализирующую нагрузку в заявленном комбинированном обозначении несет словосочетание «ШУНДЫ АЙКАЙ», акцентирующее на себе внимание потребителей в силу выполнения слов жирным шрифтом, а наличие смысловой взаимосвязи слов в словосочетании обуславливает его восприятия как единого целого.

Анализ словарей основных европейских языков позволил выявить, что лексической единицы «AKAI» в естественных языках не существует, в связи с чем возможность сопоставления заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по семантическому признаку сходства отсутствует.

Заявленное обозначение имеет оригинальную графическую проработку,

которая привносит отличия в восприятие сопоставляемых обозначений в целом. При этом исполнение слова «Айкай» буквами русского алфавита, а слова «АКАІ» буквами латинского алфавита существенным образом разнит обозначения, исключая возможность их смешения.

Таким образом, заявленное обозначение "ШУНДЫ АЙКАЙ" и противопоставленный товарный знак "АКАІ" не являются сходными ни по одному из факторов сходства. Поскольку сравниваемые обозначения не являются сходными, анализ однородности услуг не является необходимым.

Изложенное позволяет сделать вывод об отсутствии сходности до степени смешения обозначения «ШУНДЫ АЙКАЙ» с противопоставленным товарным знаком по свидетельству № 292659 в отношении услуг 35 класса МКТУ, т.е. вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона следует признать неправомерным.

Коллегией также принята во внимание известность марки «АКАІ» по отношению к аудио-видеотехнике. Заявленное обозначение предложено для маркировки услуг продовольственных магазинов, причем оно уже используется длительное время. С учетом фактических обстоятельств отсутствуют основания для предположения о смешении знаков в гражданском обороте.

Учитывая просьбу заявителя, изложенную в дополнении к возражению от 06.07.2007, коллегия Палаты по патентным спорам считает возможным зарегистрировать заявленное обозначение в отношении уточненного перечня услуг 35 класса МКТУ.

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам решила:
удовлетворить возражение от 06.07.2007, отменить решение экспертизы от 29.03.2007 и зарегистрировать заявленное обозначение «ШУНДЫ АЙКАЙ» по заявке № 2005721763/50 в качестве товарного знака в отношении следующих услуг:

**В бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания и
наименования мест происхождения товаров"**

Г
(511)

Г

35 продвижение товаров [для третьих лиц]; а именно услуги сети магазинов продовольственных товаров.

Приложение: сведения об уплате пошлины за регистрацию товарного знака на 2 л.
в 1 экз.