

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 №231-ФЗ, 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 №4520, рассмотрела возражение от 13.11.2007, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Вестпроф», Москва (далее – заявитель), на решение экспертизы об отказе в регистрации товарного знака по заявке №2006705586/50, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2006705586/50 с приоритетом от 13.03.2006 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Согласно материалам заявки, заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из изобразительного элемента в виде стилизованного изображения женщины в полный рост в развивающемся платье. В правой руке женщина держит развернутую книгу, в левой руке – диск с изображением солнца, причем диск солнца изображен в виде абстрактного человеческого лица. Под изображением женщины находится словесный элемент «AORA», выполненный буквами латинского алфавита.

Федеральным институтом промышленной собственности 27.09.2007 вынесено решение об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, мотивированное несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ (далее – Закон).

Данное решение обосновано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком по свидетельству №199183,

зарегистрированным ранее на имя другого лица в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ.

Вывод экспертизы о сходстве знаков основан на фонетическом факторе.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 13.11.2007, в котором заявитель выражает несогласие с решением экспертизы от 27.09.2007. Доводы возражения сводятся к следующему:

- 1) заявленное обозначение и противопоставленный знак фонетически несходны, так как их словесные элементы имеют различный состав звуков;
- 2) заявленное обозначение и противопоставленный знак визуально несходны, так как производят различное общее зрительное впечатление;
- 3) услуги 35 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается правовая охрана заявленному обозначению, и услуги 35 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак, не являются однородными.

С учетом изложенных доводов заявителем выражена просьба об отмене решения экспертизы и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех услуг 35 класса МКТУ, приведенных в заявке.

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

С учетом даты подачи заявки (13.03.2006) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 №32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с абзацами 1 и 2 пункта 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (если заявки на них не отозваны) или 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 их отдельные отличия.

В соответствии с пунктом 14.4.2.4 Правил 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 и 14.4.2.3 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.2.3 Правил сходство изобразительных и объемных 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.

Перечисленные признаки могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

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 обозначение представляет собой комбинированное обозначение, в состав которого входит стилизованное изображение женщины в полный рост, которая в правой руке держит развернутую книгу, а в левой – диск с изображением солнца с человеческим лицом. Под указанным изобразительным элементом помещено слово «AORA», выполненное стандартным жирным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Предоставление правовой охраны заявленному обозначению испрашивается в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №199183 (с приоритетом от 02.07.1998) представляет собой комбинированное обозначение, в состав которого входит стилизованное изображение крыльев птицы, на фоне которых располагается щит с изображением головы мужчины-летчика. Изображенные крылья соединены между собой двумя дугами, между которыми помещено слово «AOPA», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами. Под изобразительным элементом располагаются также словесные элементы «AIRCRAFT OWNERS & PILOTS ASSOCIATION» и «МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПИЛОТОВ И ГРАЖДАН-ВЛАДЕЛЬЦЕВ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ», выполненные стандартным шрифтом заглавными буквами латинского и русского алфавитов, соответственно. Знак выполнен в синем и белом цветовом сочетании.

Следует отметить, что «АОРА» исполнено буквами латинского алфавита, а не русского, поскольку очевидно, что оно является аббревиатурой выполненного в латинице словесного элемента «AIRCRAFT OWNERS & PILOTS ASSOCIATION».

Указанный товарный знак был зарегистрирован, в частности, в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного знака показал, что они не ассоциируются друг с другом в целом, поскольку производят различное общее зрительное впечатление. Основную индивидуализирующую нагрузку в сравниваемых обозначениях несут сложные стилизованные изображения, которые занимают в них центральное положение и большую часть пространства. Данные изобразительные элементы принципиально отличаются друг от друга по внешней форме, цветовому исполнению и смысловому значению.

Словесные элементы в сравниваемых обозначениях занимают периферийное положение, и различный характер включения их в знак обуславливает несходство этих элементов. Так, в заявленном обозначении фантазийное слово «AORA» находится в самом низу, под изобразительным элементом. В свою очередь, в противопоставленном знаке слово «АОРА» (аббревиатура расположенного ниже словесного элемента «AIRCRAFT OWNERS & PILOTS ASSOCIATION») составляет вместе с изобразительным элементом единую композицию и, в силу своего местоположения и исполнения по дуге, не отделимо от изобразительного элемента.

При сопоставлении указанных обозначений коллегия Палаты по патентным спорам исходила из того, что при восприятии потребителем этих знаков превалирует визуальный фактор.

Вместе с тем, следует отметить, что слово «AORA» в заявленном обозначении не имеет смыслового значения, является фантазийным, а слово «АОРА» в противопоставленном товарном знаке представляет собой

аббревиатуру расположенного ниже словесного элемента «AIRCRAFT OWNERS & PILOTS ASSOCIATION», то есть обладает определенной семантикой.

Вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак не являются сходными.

Данное обстоятельство исключает необходимость проведения анализа услуг 35 класса МКТУ, приведенных в заявке, на предмет их однородности с услугами 35 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак.

Кроме того, следует отметить, что на дату рассмотрения возражения срок действия регистрации противопоставленного товарного знака истек.

Указанное обуславливает вывод об отсутствии оснований для признания заявленного обозначения несоответствующим требованиям пункта 1 статьи 7 Закона.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 13.11.2007, отменить решение экспертизы от 27.09.2007 и зарегистрировать обозначение по заявке №2006705586/50 в качестве товарного знака в отношении следующего перечня услуг:

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

(511)

- 35 – помощь в управлении бизнесом; помощь в управлении коммерческим или промышленным предприятием; консультации профессиональные в области бизнеса; консультации по управлению бизнесом; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; ведение бухгалтерских книг; аудит; подготовка платежных документов; сведения о деловых операциях; составление отчетов о счетах.

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