

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 07.07.2011, поданное компанией GROUPE AUCHAN, Франция (далее – заявитель), на решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №996369/50, при этом установлено следующее.

Международная регистрация знака была произведена Международным Бюро ВОИС 17.09.2008 за №996369 для товаров 09 и услуг 36 и 38 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации, на имя компании GROUPE AUCHAN, Франция (далее – заявитель).

Знак по международной регистрации № 996369 является комбинированным, представляющим собой изображение овала внутри которого расположен словесный элемент «ACCORD» выполненный буквами латинского алфавита и изображение смайлика.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 18.11.2010 было принято решение о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку только в отношении услуг 38 класса МКТУ. Основанием для принятия решения явился предварительный отказ, согласно которому знаку по международной регистрации №996369 не может быть предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении товаров 09 и услуг 36 классов МКТУ ввиду его несоответствия требованиям, предусмотренными пунктом 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс).

Предварительное решение мотивировано тем, что знак по международной регистрации сходен до степени смешения:

- с товарным знаком по свидетельству №118255 с приоритетом от 14.05.1992, зарегистрированным на имя Закрытого акционерного общества салон музыкальных инструментов «Аккорд» [1];

- с товарным знаком «АККОРД» по свидетельству №178592 с приоритетом от 04.07.1997, зарегистрированным на имя ЗАО «Аргус – Спектр» в отношении товаров 09 класса МКТУ [2];

- товарным знаком «ACCORD» по свидетельству №211151 с приоритетом от 14.05.1992 зарегистрированным на имя ООО «Лексел Электроматериалы» в отношении товаров 09 и 11 классов МКТУ [3];

- с товарным знаком «Accord» по свидетельству №198812 с приоритетом от 04.09.2000 зарегистрированным на имя ОАО Республиканский инвестиционно- кредитный банк «БАШКРЕДИТБАНК» в отношении услуг 35 и 36 классов МКТУ [4];

- с товарным знаком «АККОРД» по свидетельству № 221532 с приоритетом от 31.10.2000, зарегистрированным на имя Бюро-Дизайн «Бона Деа» в отношении товаров 09 и 25 классов МКТУ [5];

- с товарным знаком «АККОРД» по свидетельству № 241629 с приоритетом от 06.08.2001 зарегистрированным, на имя ЗАО Салон музыкальных инструментов «Аккорд» в отношении товаров 06, 09, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 26 и услуг 35, 36, 37, 40, 41 и 42 классов МКТУ [6];

- с товарным знаком АККОРД» по свидетельству № 274256 с приоритетом от 18.03.2002, зарегистрированным на имя ОАО страховая компания «АККОРД» в отношении услуг 36 класса МКТУ [7].

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 14.09.2011 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- товарный знак по свидетельству №211151 не может являться препятствием для заявленного обозначения, так как срок его действия истек;

- на территории Российской Федерации заявителю принадлежит исключительное право на знак «Banque ACCORD» по международной регистрации №823504 с приоритетом от 26.05.2003 охраняемое, в том числе в отношении товаров 09 и услуг 36 классов МКТУ;

- комбинированное обозначение по международной регистрации №996369 воспроизводит фрагмент знака по международной регистрации №823504, а перечень содержит те же товары и услуги, которые охватываются международной регистрацией № 823504;

- противопоставленные товарные знаки не являются сходными до степени смешения со знаком по международной регистрации №996369.

На основании изложенного, заявитель просит отменить решение Роспатента, вынести решение о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №996369.

В подтверждение своих доводов заявитель представил следующие материалы:

1. Информация о регистрациях.

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

С учетом даты конвенционного приоритета (19.03.2008) знака по международной регистрации №996369 правовая база для оценки охраноспособности обозначения 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 в Минюсте России 25.03.2003 г., рег. №4322, введенные в действие с 10.05.2003, (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с 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.

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 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты а-в) Правил.

В соответствии с пунктом 14.4.2.4. 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 настоящих 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

принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Обозначение по международной регистрации №996369 является комбинированным, представляет собой изображение овала, внутри которого расположен словесный элемент «Accord» выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, над словесным элементом расположен овал меньшего размера с улыбкой внутри.

Противопоставленный товарный знак «ACCORD» [3] по свидетельству № 211151 является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, однако, он не может являться препятствием к регистрации, поскольку срок его действия истек 03.05.2010.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1, 2, 4, 5, 6, 7] показал, что они все имеют в своем составе фонетически и семантически тождественный словесный элемент «accord/аккорд».

Визуально сравниваемые обозначения отличаются в силу того, что товарные знаки [1 и 4] имеют в своем составе изобразительные элементы, а знаки [6, 7, 2, 5] выполнены буквами русского алфавита, однако, данный критерий не является решающим при определении сходства.

Анализ однородности товаров и услуг приведенных в перечнях международной регистрации №996369 и противопоставленных регистраций показал, что товары 09 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован товарный знак [5], «оборудование для обработки информации и ЭВМ; огнетушители» однородны товарам 09 класса МКТУ «оборудование для обработки информации, внешнее оборудование (периферийное) для компьютеров», в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны, поскольку имеют одинаковое назначение. Товары 09 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован товарный знак [2], «приборы для контроля (проверки)» идентичны товарам 09 класса МКТУ «приборы контроля (проверки)» в отношении которых испрашивается правовая охрана. Товары 09 класса МКТУ «аудио-видеозаписи, сделанные на пленку; грампластинки», в отношении которых предоставлена правовая охрана товарным знакам [1, 6], однородны товарам 09 класса МКТУ «магнитные носители информации, диски звукозаписи, магнитные и оптические диски, аудио и видео компакт диски; ленты магнитные для видеозаписи; носители информации магнитные или оптические; устройства для хранения данных, такие как диски, дискеты, магнитные ленты, кассеты», в отношении которых испрашивается правовая охрана, так как имеют одинаковое назначение.

Услуги 36 класса МКТУ «страхование; информация по вопросам страхования; консультации по вопросам страхования», в отношении которых предоставлена правовая охрана товарному знаку [6] однородны услугам 36 класса МКТУ «страхование; общее страхование; страхование от несчастных случаев, от пожара, кражи и безработицы; страхование автомобилей, жилья, судов и грузов; страхование гражданской ответственности (третьих лиц); страхование медицинской помощи на дому; страхование юридической помощи и правовой защиты; страхование займов; услуги бесплатного страхования; страхование жизни; консультации по вопросам финансов и страхования» в отношении которых испрашивается правовая охрана так как соотносятся как род /вид. Услуги 36 класса МКТУ «анализ финансовый; банки сберегательные; выпуск кредитных и дебетовых карточек и обслуживание по ним, выпуск ценных бумаг; информация и консультации по вопросам финансов; информация о котировках биржевых; операции по обмену денег; оценки финансовые; банковские операции; услуги по пенсионным выплатам; перевод денежных средств в системе электронных расчетов; услуги по организации взаимных фондов; хранение ценностей, ценных бумаг; выпуск ценных бумаг; проверка подлинности чеков», в отношении которых зарегистрирован товарный знак [4], и услуги 36 класса МКТУ «факторные операции; организация взаимных фондов», в отношении которых предоставлена правовая охрана товарному знаку [6] однородны услугам 36 класса МКТУ «сберегательные фонды; финансовые, банковские и валютные операции; операции банковские через Интернет; управление инвестиционным портфелем; погашение и сбор долгов; агентства кредитные; аренда финансовая (купля и продажа в рассрочку); услуги финансирования и кредитования; перевод денежных средств в системе электронных расчетов; услуги электронных платежей; обслуживание по банковским картам, кредитным, дебетовым, платежным и другим картам или банковским чекам, обеспечивающим финансовые выгоды; услуги банков, предоставляемые в интерактивном режиме через Интернет или другие телекоммуникационные сети, в том числе через мобильные телефоны; услуги по обмену валюты; выпуск дорожных чеков и аккредитивов; проверка подлинности чеков; хранение в сейфах; формирование и инвестирование капитала; финансовый анализ» в отношении которых испрашивается охрана, поскольку относятся к услугам, предоставляемым банками. Услуги 36 класса МКТУ «взимание арендной платы», в отношении которых зарегистрирован товарный знак [4], идентична услуге 36 класса МКТУ «взыскание арендной платы», в отношении которой испрашивается правовая охрана. Услуги 36 класса МКТУ «организация благотворительных фондов», в отношении которых зарегистрирован товарный знак [1], однородны услугам 36

класса МКТУ «спонсорство финансовое, сбор средств» поскольку имеют одинаковое назначение.

Исходя из вышеизложенного, сравниваемые обозначения являются сходными до степени смешения, а часть вышеуказанных товаров 09 класса МКТУ и услуг 36 класса МКТУ являются однородными. Остальная часть товаров и услуг не являются однородными и в отношении этой части знаку по международной регистрации №996369 может быть предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации.

Что касается наличия ранее зарегистрированного знака со сходным словесным элементом «ACCORD» на имя заявителя, то это не может быть основанием для предоставления правовой охраны знаку по данной международной регистрации на территории Российской Федерации, так как законодательством, регулирующим правоотношения по предоставлению исключительных прав на товарный знак, не предусмотрен учет наличия старших прав на сходные знаки, а напротив, оценка охраноспособности обозначения по каждой заявке проводится отдельно с учетом всех обстоятельств дела на момент проведения экспертизы, в том числе противопоставляются все более ранние права.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу

удовлетворить возражение от 14.09.2011, отменить решение Роспатента от 18.11.2010 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №996369 в отношении товаров 09 класса МКТУ «Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à usage médical), nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de secours (sauvetage); appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; appareils et instruments d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; télécopieurs; appareils téléphoniques; caisses enregistreuses, machines à calculer, logiciels, lecteurs (informatique); lecteurs optiques; agendas électroniques; cartes à mémoire ou à microprocesseur; cartes magnétiques; cartes de crédit et de paiement; cartes magnétiques d'identification; cartes de téléphone; émetteurs (télécommunications); émetteurs de signaux électroniques; encodeurs magnétiques; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils

à prépaiement; distributeurs automatiques de pièces et de billets de banque; appareils et équipements électriques, mécaniques, électromécaniques et électroniques pour le paiement; terminaux de paiement électroniques, porte-monnaie électronique; appareils de lecture automatisée de chèques; détecteurs de fausse monnaie; appareils utilisés pour la sécurisation, l'identification et l'authentification d'ordres donnés par ordinateurs ou par tout type de terminal, informatique ou téléphonique; appareils utilisés pour la sécurisation d'opérations bancaires et le transfert de données par voie électronique; appareils et systèmes d'identification et d'authentification biométrique; appareils et instruments pour l'examen et la reconnaissance des empreintes digitales; capteurs biométriques; équipements et appareils de contrôle d'accès, d'identification, d'authentification; terminaux et logiciels d'identification par des données biométriques; tickets et cartes magnétiques d'identification notamment par biométrie», услуг 36 класса МКТУ «transferts électroniques de fonds; services de paiement électronique; services de cartes bancaires, émission de cartes cadeaux de paiement et de chèques cadeaux de paiement; émission de coupons de réduction; courtage en bourse; estimations fiscales; affaires immobilières; agences immobilières; gérance, location, estimation de biens immobiliers, d'appartements, de bureaux; location d'exploitations agricoles; établissement de baux; expertise immobilière; estimation d'antiquités, d'objets d'art, de bijoux, de timbres; estimation numismatique.