

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 07.05.2013, поданное по поручению Martin Neugebauer, Австрия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1082653.

Международная регистрация №1082653 словесного знака «AVUS» произведена Международным Бюро ВОИС 12.05.2011 на имя заявителя – Martin Neugebauer In der Tuttenhoferbreite 6 A-2100 Korneuburg (AT) в отношении товаров 09 и услуг 35, 38 классов МКТУ.

Роспатентом 07.02.2013 было принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1082653 в отношении всех товаров 09 класса МКТУ. Основанием для решения Роспатента явилось заключение по результатам экспертизы, мотивированное несоответствием международной регистрации требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Согласно заключению по результатам экспертизы обозначение «AVUS» является сходным до степени смешения в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ со знаком «AVAS» (свидетельство №306348 с приоритетом от 20.09.2004), принадлежащим ООО «Промышленная группа «ФИНПРОМ-РЕСУРС», 410004, г. Саратов, ул. Чернышевского, д. 88.

Согласно заключению экспертизы сходство сравниваемых обозначений основано на фонетическом и графическом критериях сходства.

Смешение знаков в гражданском обороте обуславливается тем, что товары, для маркировки которых они предназначены, являются однородными, поскольку принадлежат к одной и той же родовой группе, а именно, «аппаратура для записи, передачи и воспроизведения звука».

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 07.05.2013, заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к следующему:

- сравниваемые обозначения являются короткими словами, поэтому различие одного из четырех звуков в составе слов «AVUS» (произносится как «а-вус») и «AVAS» (произносится как «а-вас») оказывает существенное влияние на их фонетическое восприятие;

- знак «AVUS» по международной регистрации №1082653 и противопоставленный товарный знак «AVAS» по свидетельству №306348 отличаются визуально в силу использования при их начертании различного типа шрифта;

- знак «AVUS» в переводе с латыни означает «дед, прадед», что соответствует назначению заявленных товаров 09 класса МКТУ международной регистрации №1082653, предназначенной для маркировки мобильных телефонов для людей пожилого возраста;

- противопоставленный товарный знак имеет иное значение – это система автоматической голосовой сигнализации, применяемой на транспортных средствах;

- таким образом, сравниваемые обозначения отличаются семантически;

- с учетом различия фонетики, графики и семантики, сравниваемые обозначения нельзя признать сходными до степени смешения;

- правообладатель противопоставленного товарного знака осуществляет деятельность в сфере торговли автотранспортными средствами и мотоциклами, машинами и оборудованием, что свидетельствует об отсутствии смешения сравниваемых обозначений в гражданском обороте.

На основании вышеизложенных доводов в возражении изложена просьба об отмене решения Роспатента и предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации №1082653 на территории Российской Федерации в отношении всех заявленных товаров и услуг, содержащихся в перечне.

В качестве приложения к возражению заявителем представлены словарно-справочные материалы, сведения о деятельности заявителя и правообладателя противопоставленного товарного знака.

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам находит доводы, изложенные в возражении, неубедительными.

С учетом даты (12.05.2011) международной регистрации №1082653 знака «AVUS» правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя 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 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее - Правила).

В соответствии с подпунктом 2 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, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором 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 товарными знаками других лиц, допускается только с согласия правообладателей.

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 положениями пункта 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями; с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2 Правил.

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

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Знак «AVUS» по международной регистрации №1082653 является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знака на территории Российской Федерации испрашивается в отношении товаров 09 и услуг 35, 38 классов МКТУ.

Решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1082653 основано на наличии сходного до степени смешения в отношении однородных товаров и имеющего более ранний приоритет знака «AVAS» по свидетельству №306348, принадлежащего иному лицу.

Противопоставленный товарный знак «AVAS» по свидетельству №306348 также является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарному знаку по свидетельству №306348 предоставлена, в частности, в отношении товаров 09 класса МКТУ.

При сравнительном анализе знака «AVUS» по международной регистрации №10826653 и противопоставленного товарного знака «AVAS» по свидетельству №306348 было установлено следующее.

Слово «AVUS» (произносится как [а-вус]) имеет латинское происхождение и переводится как «1. дед, прадед; 2. предок; 3. *бот* летучка (семянка с волосистым хохолком)» (см. «Латинско-русский словарь» И.Х. Дворецкого, М.: «Русский язык», 2002, стр. 96). В свою очередь слово «AVAS» (произносится как «а-вас») не является

лексической единицей какого-либо распространенного европейского языка. Вместе с тем заявителем представлена распечатка из электронного словаря Мультитран, согласно которому «AVAS» - это аббревиатура от «Automatic VFR Advisory Service» (воздушный термин) или от «Automated Voice Annunciator System» (транспортный термин). Все вышеизложенное свидетельствует о том, что сравниваемые обозначения имеют иностранное происхождение и относятся к лексике различных языков, не являются распространенными, в связи с чем рядовым российским потребителем слова «AVUS» и «AVAS», выполненные буквами латинского алфавита, будут восприниматься как фантазийные в смысловом отношении.

Вместе с тем, в сравниваемых обозначениях «AVUS» (произносится как «а-вус» согласно правилам чтения латинских слов) и «AVAS» (произносится как «а-вас») совпадает три из четырех звуков («А-В-С»). Обозначения отличаются друг от друга только одной буквой (звуком), расположенной в середине слова. В этой связи можно сделать вывод о фонетическом сходстве знаков «AVUS» и «AVAS» за счет близости состава звуков, числа слогов, места совпадающих звуко сочетаний в составе обозначений.

Сходство знаков усиливается за счет графического сходства, обусловленного использованием при их написании латинских букв черного цвета в стандартном шрифтовом исполнении.

Таким образом, учитывая фонетическое и графическое сходство сравниваемых обозначений, можно сделать вывод о том, что они ассоциируются друг с другом в целом.

Анализ перечней международной регистрации и противопоставленного товарного знака показал, что товары, указанные в перечне 09 класса МКТУ сравниваемых обозначений, соотносятся друг с другом как вид и род («телефоны» и «устройства для записи, передачи и воспроизведения звука»), следовательно, являются однородными, что в возражении от 07.05.2013 не оспаривается.

Довод заявителя о том, что правообладатель противопоставленного товарного знака осуществляет иную область деятельности, чем заявитель знака по международной регистрации №1082653, не может быть принят во внимание в рамках

рассмотрения данного возражения, поскольку коллегией палаты по патентным спорам исследуется конкретный перечень сравниваемых обозначений, а не их фактическое использование.

Таким образом, установленные сходство сравниваемых обозначений и однородность товаров 09 класса МКТУ, для маркировки которых они предназначены, обуславливают вывод об их ассоциировании друг с другом в целом, а, следовательно, о сходстве до степени смешения в рамках нормы пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегии Палаты по патентным спорам пришла к выводу:

отказать в удовлетворении возражения от 07.05.2013, оставить в силе решение Роспатента от 07.02.2013.