

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 19.02.2013. Данное возражение подано компанией «ААА Auto a.s.», Чешская Республика (далее – лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 399222, при этом установлено следующее.

Товарный знак по свидетельству № 399222 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 25.01.2010 по заявке № 2008703728 с приоритетом от 12.02.2008 в отношении товаров и услуг 09, 16, 35, 36, 37, 39, 41-43 классов МКТУ на имя ООО «ААА», Россия (далее – правообладатель).

Товарный знак по свидетельству № 399222 представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из изобразительного элемента и букв «ААА», выполненных стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

В палату по патентным спорам 19.02.2013 поступило возражение против предоставления правовой охраны указанному товарному знаку, мотивированное его несоответствием требованиям, установленным пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения в отношении однородных товаров и услуг 09, 35, 36, 37, 39 классов МКТУ с ранее зарегистрированными знаками лица, подавшего возражение, по международным регистрациям № 822292 (приоритет 29.10.2003, товары и услуги 09, 35, 36, 37, 39 классов МКТУ) [1] и № 922783 (приоритет 09.03.2006, товары и услуги 09, 35, 36, 37, 39 классов МКТУ) [2];

- в сравниваемых знаках полностью совпадает элемент «ААА», являющийся доминирующим элементом, поскольку имеет центральное расположение, что заставляет потребителей обращать внимание на содержательную часть знаков, а не на изобразительную, что подтверждается и судебной практикой (приведены судебные акты);

- товары и услуги однородны, поскольку правовая охрана сравниваемых знаков распространяется равным образом на товары и услуги 09, 35, 36, 37, 39 классов МКТУ.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 399222 недействительным в отношении всех товаров и услуг 09, 35, 36, 37, 39 классов МКТУ.

В подтверждение изложенных доводов к возражению приложены следующие материалы:

- копия выписки из торгового реестра с переводом (1);
- распечатки знаков №№ 822292, 922783 с переводом и материалами по регистрации данных знаков по Мадридскому соглашению (2);
- копия выписки из ЕГРЮЛ (3);
- распечатка товарного знака № 399222 (4);
- распечатки судебных актов (5).

Дополнительно 28.02.2013 от лица, подавшего возражение, поступила корреспонденция, в которой были изложены обстоятельства, связанные с подачей

им заявки № 2011725615, ускорением делопроизводства по возражению, и приложены материалы (6).

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, на заседании коллегии, состоявшемся 06.06.2013, представил отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- несмотря на охраняемый характер буквосочетания «ААА», этот элемент является слабым и охрана оспариваемому знаку предоставлена только благодаря сопутствующим обстоятельствам. Слабость элемента обусловлена широким применением в различных значениях (приведены примеры на русском языке: ААА – чипсет, компьютерная безопасность, батарейка, грузовик ГАЗ-ААА и т.д., и на английском языке: ААА – Американская автомобильная ассоциация, аббревиатура на пропуске и т.д.);

- сопутствующие обстоятельства:

- буквосочетание «ААА» оспариваемого товарного знака совпадает с отличительной частью фирменного наименования правообладателя, возникшего и используемого за 17 лет до даты приоритета знака;

- оспариваемый товарный знак и фирменное наименование правообладателя приобрели различительную способность за счет длительного и стабильного использования на территории Российской Федерации.

Далее в отзыве приведено подробное обоснование указанных доводов и изложена просьба отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 399222.

В подтверждение изложенных доводов правообладателем представлены следующие материалы:

- копии редакций уставных и регистрационных документов правообладателя (7);

- копии материалов договоров 1994, 1995-1997, 2000-2002 г.г., в том числе договоры, акты, дополнительные соглашения (8).

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, палата по патентным спорам считает доводы, представленные в возражении, необидительными.

С учетом даты приоритета (12.02.2011) товарного знака по свидетельству № 399222 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.

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.

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.

Оспариваемый товарный знак «AAA» является комбинированным и содержит композицию из изобразительного элемента в виде трех полос и окружности и буквенного элемента «AAA», выполненного стандартным шрифтом заглавными буквами. Правовая охрана знаку предоставлена, в том числе в отношении товаров и услуг 09, 35, 36, 37, 39 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Противопоставленный знак «AAA AUTO» [1] является комбинированным и представляет собой сочетание букв «AAA» и слова «AUTO», подчеркнутое плашкой и выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами. Правовая охрана знаку предоставлена, в том числе в отношении товаров и услуг 09, 35, 36, 37, 39 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Противопоставленный знак «AAA AUTO
Autocentrum» [2] является комбинированным и представляет собой сочетание букв «AAA» и слова «AUTO», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами. Сочетание подчеркнуто плашкой, в котором размещен словесный элемент «Autocentrum». Правовая охрана знаку предоставлена, в том числе в отношении товаров и услуг 09, 35, 36, 37, 39 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Сопоставляемые обозначения содержат в своем составе тождественный буквенный элемент «AAA». Однако отмеченное совпадение не позволяет признать знаки сходными в целом ввиду нижеследующего.

Наличие самого по себе элемента «AAA» не может служить основанием для вывода о принадлежности оспариваемого товарного знака в отношении товаров и услуг 09, 35, 36, 37, 39 классов МКТУ лицу, подавшему возражение, поскольку существуют регистрации товарных знаков, включающих элемент «AAA», на имя разных лиц (например, по свидетельствам: № 357719 (ОАО «Инвестиционная компания АБАГАН»), № 333445 (ООО «Активность Альтернатива Авангард»), № 246096 («ЭНЕРГОЛЮКС Инк.»), № 301866 («Виакон Интернешнл Инк.»), №

224315 («Ассоциация Актуальных Альтернатив ГАРАНТ»), по международным регистрациям № 680897, 680776 («Mag. Hans Rabl») и т. д.

Вышеуказанное свидетельствует о том, что различительная способность элемента «ААА» ослаблена ввиду его использования различными лицами.

Следует отметить, что в состав противопоставленных знаков дополнительно входят словесные элементы «АUTO» и «АUTO Autocentrum», придающие им отличные от оспариваемого товарного знака звучание (длительность звучания, состав гласных и согласных звуков) и смысловую окраску (АUTO – сокращение от автомобиль, автомобильный).

Коллегией палаты по патентным спорам было учтено, что все элементы сравниваемых знаков: «ААА», «АUTO» и «Autocentrum», следует признать слабыми. Правовая охрана знакам предоставлена в целом, как обозначениям, имеющим определенное смысловое и композиционное решение, способное выполнять индивидуализирующую функцию.

При написании буквенных и словесных элементов сравниваемых знаков использованы различные виды шрифтов. Кроме того, оспариваемый товарный знак представляет собой композицию, в которой буквенная и изобразительная части имеют равнозначное пространственное расположение. Изложенное свидетельствует о том, что знаки производят различное общее зрительное впечатление и не могут быть признаны сходными по визуальному критерию.

С учетом изложенного, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу о том, что сравниваемые товарные знаки не ассоциируются друг с другом в целом, что свидетельствует об отсутствии сходства между ними.

Поскольку сравниваемые обозначения не являются сходными, анализ однородности товаров не является необходимым.

Необходимо отметить также, что сведений о смешении сравниваемых знаков в возражении не представлено. Возражение не содержит данных о присутствии товаров и услуг, маркированных противопоставленными знаками [1, 2], на российском рынке. Напротив, правообладателем представлены материалы (8),

согласно которым им осуществляется активная деятельность по продвижению своего знака, по меньшей мере, с 1995 года, что значительно повышает его различительную способность.

Таким образом, довод возражения о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать необоснованным.

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

отказать в удовлетворении возражения от 19.02.2013, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 399222.