

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения ☒ возражения

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, рассмотрела возражение от 25.10.2013, поступившее 29.10.2013 от имени компании Avast Software a.s. (Аваст Софтвеа а.с.), Чехия (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 476923, при этом установила следующее.

Регистрация оспариваемого товарного знака с приоритетом от 07.06.2011 по заявке № 2011718460 произведена 20.12.2012 на имя Общества с ограниченной ответственностью «Ассоциация ВАСТ», Санкт-Петербург (далее – правообладатель), в отношении товаров 09 и услуг 42 классов МКТУ, что подтверждается свидетельством № 476923.

Оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «VAST», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

В возражении от 25.10.2013 выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству № 476923 произведена в нарушение требований, установленных пунктом 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Данное мнение лицо, подавшее возражение, обосновывает следующими доводами:

- лицо, подавшее возражение, является владельцем знака «avast!» по международной регистрации № 1011270 с приоритетом от 15.04.2009,

зарегистрированного в отношении товаров 09 класса МКТУ «программное обеспечение»;

- товарный знак по свидетельству № 476923 является сходным до степени смешения со знаком «avast!» по международной регистрации № 1011270, имеющим более ранний приоритет, и зарегистрирован в отношении товаров и услуг, однородных товарам, в отношении которых предоставлена правовая охрана знаку по международной регистрации № 1011270;

- товарный знак по свидетельству № 476923 произносится как «васт», состоит из 4 звуков и из 1 слога; знак по международной регистрации № 1011270 произносится как «аваст», состоит из 5 звуков и из 2 слогов;

- с точки зрения фонетического восприятия сравниваемых товарных знаков, очевидно, что они состоят из близкого количества слогов и звуков, они включают тождественный состав согласных (В, С, Т) и гласных (А) звуков;

- расположение большей части звуков по отношению друг к другу в сравниваемых знаках тождественное, оспариваемый товарный знак фонетически входит в знак по международной регистрации № 1011270;

- сравниваемые товарные знаки характеризуются тождественным местоположением ударения, что приводит к выводу о фонетическом сходстве товарных знаков;

- сравниваемые товарные знака выполнены стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, причем расположение тождественных букв «V», «A», «S» и «T» совпадает, что приводит к выводу о визуальном сходстве сравниваемых товарных знаков;

- наличие знака «!» после словесного элемента в знаке по международной регистрации № 1011270 не оказывает существенного влияния на восприятие сравниваемых знаков, поскольку основное внимание потребителей будет акцентироваться на словесном элементе;

- оспариваемый товарный знак является сходным до степени смешения со знаком по международной регистрации № 1011270 по фонетическому и визуальному признакам сходства словесных обозначений;

- очевидно, что товары «программы для компьютеров; программы игровые компьютерные; программы компьютерные [загружаемое программное обеспечение]; программы оперативного обслуживания для ЭВМ» являются однородными товарам, в отношении которых зарегистрирован знак по международной регистрации № 1011270, так как они относятся к одной родовой группе «программное обеспечение»;

- с учетом определения термина «база данных» (представленная в объективной форме совокупность самостоятельных материалов (статей, расчётов, нормативных актов, судебных решений и иных подобных материалов), систематизированных таким образом, чтобы эти материалы могли быть найдены и обработаны с помощью электронной вычислительной машины (ЭВМ)), товары 09 класса МКТУ «базы данных» оспариваемой регистрации также являются однородными товарам, приведенным в перечне международной регистрации № 1011270, поскольку к 09 классу МКТУ могут относиться базы данных, представляющие собой программы для компьютеров;

- с учетом высокой степени сходства сравниваемых знаков следующие товары также могут рассматриваться как однородные: «носители информации магнитные; носители информации оптические; блоки памяти для компьютеров; дискеты; диски магнитные; диски оптические; интерфейсы [компьютеры]; компакт-диски [аудио-видео]; компакт-диски [ПЗУ]», – эти товары и товары «программное обеспечение» предназначены для одной категории потребителей (пользователи компьютеров) и имеют одни каналы реализации (например, специализированные магазины по продаже компьютерной техники), они являются взаимодополняемыми;

- взаимодополняемыми с товарами «программное обеспечение» также являются товары 09 класса МКТУ «приборы для диагностики [за исключением предназначенных для медицинских целей]; системы вибрационного мониторинга машин и оборудования; системы вибрационной диагностики машин и оборудования; сборщики данных по вибрации; системы акустического мониторинга и диагностики»;

- на веб-сайте правообладателя товарного знака по свидетельству № 476923 (<http://www.vibrotek.ru>) отмечается, что, наряду со средствами измерения вибрации,

производимыми правообладателем, им предлагается программное обеспечение для контроля вибрации, балансировки, мониторинга и автоматической диагностики, которое предназначено для использования не только экспертами в области мониторинга и диагностики машин, но и пользователями, не имеющими специальной подготовки в области диагностики;

- перечень услуг 42 класса МКТУ оспариваемой регистрации содержит, в частности, услугу «разработка программного обеспечения», которая также является однородной товарам 09 класса МКТУ «программное обеспечение»;

- товарам «программное обеспечение» однородны связанные с ними услуги 42 класса МКТУ, перечисленные в оспариваемой регистрации, а именно: «анализ компьютерных систем; восстановление компьютерных баз данных; установка программного обеспечения; консультации по вопросам программного обеспечения; модернизация программного обеспечения; обслуживание техническое программного обеспечения; проектирование компьютерных систем; размножение компьютерных программ; составление программ для компьютеров»;

- с учетом высокой степени сходства сравниваемых знаков при оказании услуг «инжиниринг; изучение технических проектов; перенос данных или документов с физического носителя на электронный; преобразование данных и информационных программ [нефизическое]; создание и техническое обслуживание веб-сайтов для третьих лиц; разработка систем вибрационного мониторинга и диагностики; разработка систем акустического мониторинга и диагностики» правообладателем товарного знака по свидетельству № 476923 у потребителей может сложиться представление о том, что они оказываются компанией Avast Software a.s., поскольку слово «avast» является частью фирменного наименования лица, подавшего возражение.

На основании изложенного лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 476923 недействительным в отношении всех товаров и услуг 09 и 42 классов МКТУ.

К возражению приложены следующие материалы:

- распечатка сведений о товарном знаке по свидетельству № 476923 [1];

- распечатка сведений о знаке по международной регистрации № 1011270 с переводом на русский язык [2];

- распечатка статьи «База данных» с сайта <http://ru.wikipedia.org> [3];

- распечатка с сайта <http://www.vibrotek.ru> [4].

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с поступившим возражением, представил отзыв по его мотивам, доводы которого сводятся к следующему:

- по семантическому (смысловому) критерию сравниваемые словесные обозначения не являются сходными, поскольку отсутствуют признаки, по которым определяется смысловое сходство;

- оба слова имеют словарное значение: словесное обозначение «VAST» в переводе с английского и немецкого языка означает обширный, в то время как обозначение «avast!» с английского языка переводится как междометие «стой!» или «стоп!»;

- очевидно, что ассоциации у потребителей сравниваемые обозначения будут вызывать различные, поскольку понятия и идеи, заложенные в сравниваемые обозначения, различны; очевидно также отсутствие противоположности понятий и идей, заложенных в данные обозначения;

- вывод лица, подавшего возражение, о том, что у потребителя может сложиться представление о связи компании Avast Software a.s. с правообладателем, противоречит действительности и фактам, поскольку правообладателю с 1998 года (ранее даты приоритета международной регистрации № 1011270) принадлежит исключительное право на фирменное наименование ООО «Ассоциация ВАСТ» (товарный знак «VAST» является латинской транслитерацией основного элемента фирменного наименования – слова «ВАСТ»);

- несмотря на определенное фонетическое сходство у сравниваемых обозначений имеется ряд отличий: число слогов и состав гласных;

- сравниваемые словесные обозначения являются краткими, состоят всего из одного и двух слогов, соответственно, четырех и пяти букв, поэтому отличие даже одной буквой имеет важное значение и делает обозначения фонетически различными;

- наличие восклицательного знака в обозначении «avast!» для потребителя будет означать, что слово произносится с восклицательной интонацией и меняет эмоциональную окраску данного слова;

- по графическому критерию сходства сравниваемые обозначения не могут быть признаны сходными, несмотря на то, что оба обозначения выполнены стандартным печатным шрифтом, поскольку в товарном знаке «VAST» все буквы выполнены заглавными, а в знаке «avast!» все буквы – маленькие (строчные);

- наличие в противопоставленном знаке «avast!» восклицательного знака, вопреки мнению лица, подавшего возражение, оказывает на потребителя определенное воздействие, поскольку он будет восприниматься им в качестве дополнительного элемента, усиливающего общее зрительное впечатление, в связи с чем можно сделать вывод об отсутствии визуального сходства между сравниваемыми обозначениями;

- товарный знак по свидетельству № 476923 не является сходным до степени смешения со знаком «avast!» по международной регистрации № 1011270, поскольку не ассоциируется с ним в целом, имеет отличия по всем основным факторам сходства, что, в свою очередь, приводит к невозможности возникновения у потребителя представления о принадлежности товаров и услуг, маркированных данными знаками, одному производителю;

- правообладателю принадлежал товарный знак «VAST» по свидетельству № 209721 с приоритетом от 16.11.1999 (более ранним, чем приоритет базовой регистрации товарного знака «avast!» в Чехии), знак «avast!» по международной регистрации № 1011270 получил правовую охрану на территории Российской Федерации при наличии действующего на тот момент товарного знака «VAST» по свидетельству № 209721, принадлежащего правообладателю;

- в результате интенсивного использования обозначения «VAST», оно стало ассоциироваться у потребителя только с правообладателем, и, несмотря на то, что товарный знак по свидетельству № 209721 по причине экономического кризиса не был вовремя продлен и прекратил свое действие, правообладатель не прекращал свою деятельность, а товары и услуги под обозначением «VAST» за этот период не

покидали рынок и были постоянно представлены в сети Интернет на официальном сайте правообладателя (<http://www.vibrotek.ru>);

- преемственность двух знаков «VAST» по свидетельствам №№ 209721 и 476923 при том, что перечни товаров и услуг этих знаков являются аналогичными (с учетом действовавшей на момент подачи заявки редакцией МКТУ), является очевидной;

- благодаря широкой известности и длительности использования (свыше 14 лет) обозначения «VAST», оно приобрело различительную способность, никогда не смешивалось и не будет смешиваться в сознании потребителя с обозначением «avast!», ассоциируется у потребителя только с российской компанией ООО «Ассоциация ВАСТ».

В подтверждение своих доводов правообладателем представлены следующие материалы:

- копия свидетельства на товарный знак № 209721 [5];
- рекламные и информационные материалы о деятельности правообладателя, копии дипломов [6];
- сведения о домене vibrotek.ru [7];
- регистрационные документы правообладателя [8];
- словарные сведения [9].

На заседании коллегии палаты по патентным спорам, состоявшемся 22.01.2014, лицом, подавшим возражение, представлены следующие дополнительные пояснения, не изменяющие мотивов возражения:

- сравниваемые товарные знаки предназначены для индивидуализации товаров на российском рынке, выполнены буквами латинского алфавита, поэтому для отечественных потребителей, не владеющих иностранными языками, они будут восприниматься как фантазийные, не имеющие смыслового значения;

- категория потребителей, владеющая иностранными языками, не всегда может идентифицировать то или иное слово английского/немецкого языка как значимое – для этого необходимо иметь при себе словарь и желание выяснить, имеется ли смысловое значение;

- в данном случае имеет место фонетическое вхождение оспариваемого товарного знака в знак по международной регистрации № 1011270 (VAST –avast!), состав согласных тождественен, оба товарных знака включают гласный звук «А»);

- сравниваемые знаки сходны по большинству признаков визуального сходства;

- правовая охрана знаку «avast!» по международной регистрации № 1011270 была предоставлена (29.06.2010) после истечения срока действия (16.11.2009) товарного знака «VAST» по свидетельству № 209721, поэтому регистрация № 209721 не могла препятствовать предоставлению правовой охраны знаку по международной регистрации № 1011270;

- наличие домена <http://www.vibrotek.ru> с более ранней датой приоритета, чем у знака международной регистрации № 1011270, не имеет значения в рамках делопроизводства по возражению;

- использование товарного знака не является основанием для регистрации сходного обозначения в качестве товарного знака в отношении однородных товаров.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия палаты по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты (07.06.2011) приоритета оспариваемого товарного знака 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, № 4322 (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.

В соответствии с требованиями пункта 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 14.4.3 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 представляет собой словесное обозначение «VAST», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Правовая охрана товарному знаку по свидетельству № 476923 предоставлена в отношении товаров 09 и услуг 42 классов МКТУ.

Предоставление правовой охраны данному товарному знаку оспаривается в связи с тем, что, по мнению лица, подавшего возражение, он является сходным до степени смешения со знаком по международной регистрации № 1011270, имеющим более ранний приоритет, правовая охрана которому предоставлена на территории Российской Федерации для товаров 09 класса МКТУ «программное обеспечение».

Противопоставленный в возражении знак по международной регистрации № 1011270 представляет собой словесное обозначение «avast», выполненное стандартным шрифтом строчными буквами латинского алфавита, в конце которого расположен восклицательный знак.

Сравнительный анализ оспариваемого товарного знака и противопоставленного знака по международной регистрации № 1011270 показал, что имеет место фонетическое отличие сравниваемых словесных элементов, которое обусловлено отличием в одной букве, поскольку указанные элементы не являются длинными словами, произношение каждого звука в них имеет большое значение.

Так, присутствие в противопоставленном знаке отчетливо произносимой, расположенной в начале слова буквы «А» удлиняет звукоряд при произношении и акцентирует на себе внимание.

Различие сравниваемых знаков обеспечивается также за счет разного зрительного восприятия их потребителями, благодаря наличию в противопоставленном знаке восклицательного знака, выполняющего роль привлечения повышенного внимания и придающего дополнительную эмоциональную окраску обозначению.

Различие зрительного восприятия сравниваемых знаков обусловлено также различным графическим исполнением букв латинского алфавита (строчные и заглавные), а также наличием буквы «а» в начале противопоставленного знака.

Анализ знаков по смысловому признаку сходства словесных обозначений показал отсутствие смыслового сходства, так как каждое из них имеет свое лексическое значение в английском языке: VAST – огромный, обширный, громадный; avast – межд. стой! (стоп!) (см. он-лайн словари yandex.slovari.ru, translate.google.ru).

Следует отметить, что смысловое значение противопоставленного знака само по себе подразумевает восклицание, а наличие восклицательного знака усиливает образ, соответствующий смысловой нагрузке данного знака. Довод лица, подавшего возражение, о том, что потребителю потребуется словарь для уяснения смыслового значения является неубедительным, поскольку анализ смыслового сходства словесных обозначений предусмотрен Правилами.

При этом смысловое сходство может выступать в качестве самостоятельного критерия, наличие у обозначений различного смыслового значения способствует признанию сравниваемых обозначений несходными.

Кроме того, необходимо учитывать, что смешение товарных знаков напрямую связано с областью деятельности, в которой они применяются. Товары, приведенные в сравниваемых перечнях, предназначены для лиц, которым хорошо известны производители продукции в соответствующей отрасли.

Так, лицо, подавшее возражение – чешская компания, разрабатывающая программное обеспечение в области информационной безопасности, в России

наиболее известна как разработчик антивируса «avast!», название которого создано как сокращение от «Anti-virus-Advanced Set» – «продвинутый антивирусный набор» (ru.wikipedia.org).

Материалы [6] и [8] свидетельствуют о том, что правообладатель занимается узко специализированным видом деятельности: разработкой и производством систем вибрационного мониторинга, автоматической диагностики оборудования, что отражено в перечне товаров и услуг, в отношении которых зарегистрирован товарный знак по свидетельству № 476923. Оспариваемое обозначение «VAST» создано правообладателем как сокращение от «VibtoAcoustical Systems and Technologies» – «ВиброАкустические системы и Технологии».

Таким образом, лицо, подавшее возражение, и правообладатель изначально вкладывали различные идеи в создаваемые средства индивидуализации, и вероятность смешения товаров, маркированных сравниваемыми знаками, не велика.

С учетом вышеизложенного сравниваемые знаки не ассоциируются друг с другом и не могут смешиваться потребителями, следовательно, являются несходными.

Установленное отсутствие сходства товарного знака по свидетельству № 476923 и знака по международной регистрации № 1011270 исключает необходимость дополнительного анализа однородности товаров и услуг, приведенных в оспариваемом перечне, и товаров противопоставленного знака, который приведен в возражении и не оспаривается правообладателем.

Таким образом, оспариваемый товарный знак по свидетельству № 476923 не является сходным до степени смешения со знаком по международной регистрации № 1011270, а, следовательно, соответствует требованиям, установленным пунктом 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Учитывая все изложенное, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу:

отказать в удовлетворении возражения от 25.10.2013, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 476923.