

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, рассмотрела возражение ЗАО «Спецобслуживание», Санкт-Петербург (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 03.03.2012, против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №403454, при этом установила следующее.

Регистрация указанного товарного знака по заявке №2008729601 с конвенционным приоритетом от 13.08.2008 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 15.03.2010 за №403454 на имя компании АБЦ Дизайн ГмбХ, Германия (далее — правообладатель).

Как указано в описании, приведенном в заявке, оспариваемый товарный знак представляет собой изобретенное слово «avanti» («аванти»), выполненное оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита и не имеющее смыслового значения, над буквами «ant» которого расположено стилизованное изображение бабочки со сложенными крыльями. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 12 класса МКТУ - «детские коляски».

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении оспаривается правомерность предоставления правовой охраны указанному товарному знаку в отношении товаров 12 класса МКТУ, ввиду того, что, по мнению лица, подавшего

возражение, указанная регистрация является незаконной и противоречит подпункту 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Как указано в возращении, ЗАО «Спецобслуживание» является Лицензиатом по лицензионному договору, зарегистрированному Роспатентом 03.08.2010 за №РД 0067983, согласно которому Международная коммерческая компания «BENTON MARKETING LIMITED» предоставила Лицензиату право на использование товарных знаков по свидетельствам №№356805, 350373, 355181, а также на товарный знак «AVANTI» по свидетельству №370243, зарегистрированный в отношении товаров 12 класса МКТУ и имеющий более ранний приоритет по сравнению с оспариваемым товарным знаком.

В указанном возращении изложена просьба о признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №403454 в отношении всех товаров 12 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

К возражению приложена копия лицензионного договора №09/CO/10 от 28.05.2010 [1].

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступлении возражения, представил отзыв, мотивированный следующими доводами:

- при оценке сходства комбинированных обозначений следует руководствоваться ассоциациями в целом, вызываемыми этими обозначениями;
- стилизация шрифта в оспариваемом знаке настолько сильна, что затрудняет прочтение букв словесного элемента, и он скорее будет восприниматься как изобразительный, нежели словесный;
- первая, третья, пятая и шестая буквы в знаке в принципе выглядят как абстрактные изобразительные элементы, не совпадающие по графике ни с одной из латинских букв;
- входящие в состав оспариваемого товарного знака оригинальные изобразительные элементы, выполненные в цвете, способствуют усилению различия общего впечатления от сравниваемых обозначений.

На основании изложенного правообладатель считает, что товарный знак по свидетельству №403454 был зарегистрирован в соответствии с пунктом 6 статьи 1483 Кодекса, и просит отказать в удовлетворении возражения.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам сочла доводы возражения убедительными.

С учетом даты конвенционного приоритета (13.08.2008) 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 в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 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.

В соответствии с пунктом 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются:

- с комбинированными обозначениями;
- 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 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 основе совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты (а) – (в)) Правил.

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю, если они обозначены тождественными или сходными товарными знаками. 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 по свидетельству №403454 представляет собой словесное обозначение «**avanti**» («**аванти**»), выполненное оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, над буквами «**ant**» которого расположено стилизованное изображение бабочки со сложенными крыльями. Словесный элемент «**avanti**», входящий в состав оспариваемого знака, является лексической единицей итальянского языка. Согласно сведениям из Нового большого итальянско-русского словаря в переводе на русский язык «**avanti**» означает «раньше, прежде, вперед, впереди, до, перед» (см. Яндекс. Словари ABBYY Lingvo). Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 12 класса МКТУ – «детские коляски».

Возражение мотивировано несоответствием оспариваемого знака требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса ввиду сходства до степени смешения оспариваемого товарного знака со словесным товарным знаком «**AVANTI**» по свидетельству №370243 [2], зарегистрированным ранее на имя иного лица в отношении однородных товаров 12 класса МКТУ. Перечень товаров 12 класса МКТУ, в отношении которых действует знак [2], следующий: «детские коляски; санки; сиденья безопасные детские; чехлы для детских колясок; тележки (ходунки) для детей».

Сравнение перечней товаров, в отношении которых действуют сопоставляемые товарные знаки, свидетельствует о том, что они содержат идентичные (детские коляски) и однородные товары, что правообладателем не оспаривается.

Сравнительный анализ оспариваемого и противопоставленного товарных знаков показал следующее.

Словесный элемент **«avanti»** оспариваемого товарного знака действительно имеет достаточно сильную графическую проработку, однако указанное обстоятельство не привело к утрате им словесного характера и не превратило словесный элемент в изобразительный, поскольку входящие в его состав буквы **a, v, n, t, i**, хотя и выполнены оригинальным шрифтом, могут быть прочитаны соответствующим образом. Можно согласиться с правообладателем, что выполнение первой и третьей букв обозначения допускают различное их восприятие, в том числе в качестве букв **a, e**. Вместе с тем, следует отметить, что в описании заявки №2008729601 в графе (540) указано, что заявленное обозначение содержит «изобретенное слово» **«avanti»(«аванти»)**, что свидетельствует о том, что правообладатель заявлял на государственную регистрации именно слово **«avanti»**, а не изобразительные элементы, не совпадающие ни с одной из входящих в слово латинских букв, как следует из представленного отзыва на возражение.

Таким образом, несмотря на оригинальную графику словесного элемента оспариваемого знака, он может быть прочитан и восприниматься как **«avanti»**, что позволяет коллегии сравнивать его с противопоставленным словесным товарным знаком **«AVANTI»** на предмет сходства указанных словесных обозначений.

В результате сопоставительного анализа словесного обозначения **«avanti»**, входящего в состав комбинированного товарного знака по свидетельству №403454, и противопоставленного словесного товарного знака **«AVANTI»** по свидетельству №370243 установлено, что они являются фонетически и семантически тождественными. Что касается графического сходства, то следует признать, что оно отсутствует, что обусловлено использованием в оспариваемом обозначении оригинальной графики при выполнении букв, входящих в словесное обозначение.

С учетом идентичности перечня товаров, а именно: «детские коляски», в отношении которых действуют сравниваемые знаки, а также фонетического и

семантического сходства их словесных элементов, коллегия Палаты по патентным спорам признала оспариваемый товарный знак сходным до степени смешения с противопоставленным товарным знаком, что свидетельствует о несоответствии товарного знака по свидетельству №403454 требованиям, установленным подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, Палата по патентным спорам

пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 03.03.2012 и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №403454 недействительным полностью.