

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 29.10.2010, поданное компанией «Аби Шмидт Холдинг АГ», Швейцария (далее - лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 372797, при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке № 2008720627/50 с приоритетом от 01.07.2008 зарегистрирован 18.02.2009 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за № 372797 на имя ЗАО «Аникеев Бизнес Инвест», Россия, в отношении товаров и услуг 01-15, 17-37, 39-45 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства. В настоящее время владельцем знака является ЗАО «АБИ Групп», Россия (далее – правообладатель) Срок действия – до 01.07.2018.

Согласно материалам заявки оспариваемый товарный знак является комбинированным и представляет собой сочетание графического элемента в форме четырехугольника и вписанного в него словесного обозначения. Вершины четырехугольника отмечены жирными точками, а его стороны представляют собой векторы. Элемент «АВІ» выполнен оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. При этом сквозь элемент «АВІ» проходит вектор.

В поступившем 01.11.2010 в Палату по патентным спорам возражении выражено мнение лица, подавшего возражение, о том, что регистрация № 372797

товарного знака произведена в нарушение требований, установленных положениями пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с ранее зарегистрированным в отношении однородных товаров и услуг на имя другого лица («Аби Шмидт Холдинг АГ», Швейцария) знаком «АЕВІ» по международной регистрации № 953964, приоритет 20.12.2007, товары и услуги 07, 12, 37, 39, 42, 44 и 45 классов МКТУ [1];

- сравниваемые знаки сходны по фонетическому и визуальному критериям сходства;

- знак «АЕВІ» является частью фирменного наименования лица, подавшего возражение («Aebi Schmidt Holding AG»), и на протяжении многих лет ассоциируется исключительно с именем указанной компании;

- оспариваемый товарный знак в целом ассоциируется с наименованием и продукцией лица, подавшего возражение, и может ввести потребителей в заблуждение относительно производителя товаров;

- следует подчеркнуть однородность товаров и услуг 07, 12, 37, 39, 42, 44 и 45 классов МКТУ, приведенных в перечнях сравниваемых знаков;

- лицо, подавшее возражение, является одним из известнейших мировых производителей машин и оборудования для сельскохозяйственных, муниципальных нужд, для обслуживания железных дорог, аэропортов.

На основании изложенного лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 372797 частично.

В подтверждение изложенных доводов лицом, подавшим возражение, представлены следующие материалы:

- распечатка международной регистрации № 953964 (1);
- распечатки Интернет-сайтов (2);
- копии страниц справочника «Иностранные фамилии и личные имена Практика транскрипции на русский язык» (3).

Правообладатель товарного знака по свидетельству № 372797, надлежащим образом ознакомленный с материалами возражения, отзыва по мотивам возражения не представил. На заседании коллегии, состоявшемся 04.03.2011, правообладателем были даны устные пояснения, существо которых сводилось к несхождению знаков.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, Палата по патентным спорам находит доводы возражения неубедительными.

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (01.07.2008) правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя вышеуказанный Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 №32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (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.

Согласно пункту 14.4.2 Правил установлено, что 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 является комбинированным и содержит изобразительный элемент в виде пяти векторов, направленных вправо, при этом четыре из них образуют горизонтально-ориентированный четырехугольник, пятый вектор соединяет две противоположные вершины. В центре пятого вектора размещен словесный элемент «ABI», выполненный оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров и услуг 01-15, 17-37, 39-45 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Противопоставленный знак «AEBI» [1] является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров и услуг 07, 12, 37, 39, 42, 44 и 45 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Сравнительный анализ оспариваемого и противопоставленного [1] знаков показал следующее.

В состав сопоставляемых знаков в качестве доминирующего или единственного элемента включены обозначения «ABI» и «AEBI».

Анализ словарей основных европейских языков не позволил выявить лексической единицы «AEBI» в естественных языках, в то время как слово «ABI» переводится с немецкого языка – вниз, а в английском языке имеет значение машинный (двоичный) интерфейс прикладных программ. Указанное позволяет

сделать вывод об отсутствии сходства сравниваемых словесных обозначений по семантическому фактору сходства.

Коллегия Палаты по патентным спорам также отмечает, что знаки вызывают различные ассоциации, влияющие на их запоминание, обусловленные главным образом тем, что сравниваемые словесные обозначения представляют собой части наименований юридических лиц: «АВІ» – ЗАО «АБИ Групп», «АЕВІ» – «Aebi Schmidt Holding AG».

С точки зрения фонетики оба обозначения «АВІ» и «АЕВІ» действительно имеют близкий состав и расположение согласных и гласных звуков/букв, однако сравниваемые знаки являются короткими словами. В таких словах значимой является каждая буква, изменение или добавление одной буквы существенно при звуковом и визуальном восприятии слова. Учитывая отсутствие семантики в противопоставленном знаке, его невозможно произносить в соответствии с нормами какого-либо языка, и, следовательно, российский потребитель будет произносить его по буквам.

Кроме того, следует отметить, что добавленная буква/звук «Е» противопоставленного знака относится к числу гласных и четко произносится в слове, прибавляя еще один слог. При этом сравниваемые слова не имеют однозначно установленного ударения, в связи с чем потребителем они могут произноситься с ударением на любой из двух (трех) гласных букв в зависимости от имеющихся в памяти ассоциаций и удобства произношения. Все это обуславливает фонетическое несходство сравниваемых знаков.

Фонетическое и семантическое различия сравниваемых словесных обозначений, а также оригинальность графической проработки оспариваемого знака и наличие изобразительного элемента в нем, обуславливают отсутствие ассоциирования сопоставляемых знаков друг с другом в целом, в связи с чем их следует признать несходными.

Поскольку сравниваемые знаки не являются сходными, анализ однородности товаров и услуг не является необходимым.

Изложенное свидетельствует об отсутствии сходства до степени смешения

оспариваемого товарного знака с противопоставленным знаком [1] в отношении товаров и услуг 07, 12, 37, 39, 42, 44 и 45 классов МКТУ, что позволяет коллегии Палаты по патентным спорам прийти к выводу о том, что основания для признания регистрации № 372797 несоответствующей требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса отсутствуют.

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

отказать в удовлетворении возражения от 29.10.2010, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 372797.