

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 15.09.2011, поданное ООО «Клагенфурт», Москва (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №429689, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2010709624/50 с приоритетом от 26.03.2010 зарегистрирован 07.02.2011 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №429689 в отношении товаров 09 и услуг 37, 41, 42 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя Общества с ограниченной ответственностью «А Три Вижн», Москва (далее – правообладатель).

Оспариваемый товарный знак является словесным и состоит из элементов «А ТРИ ВИЖН», выполненных стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

В палату по патентным спорам 15.09.2011 поступило возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №429689 в отношении части услуг 37 (строительство; ремонт; установка оборудования), 41 (воспитание, обеспечение учебного процесса, развлечения, организация спортивных и культурно-просветительных мероприятий), 42 (экспертиза инженерно-техническая; оформление интерьера, консультации по вопросам строительства, архитектуры, консультации в области компьютерной техники; консультации по вопросам программного обеспечения; дизайн художественный; изучение технических проектов; инжиниринг) классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, мотивированное несоответствием произведенной регистрации требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- товарный знак по свидетельству №429689 является сходным до степени смешения с принадлежащими заявителю товарными знаками по свидетельствам №441384, №243850;
- оспариваемый товарный знак «А ТРИ ВИЖН» фактически является фонетическим воспроизведением «А 3» и русской транслитерацией слова «VISION», следовательно, является сходным с товарным знаком «А3 VISION» по свидетельству №441384 по фонетическому признаку сходства;
- оспариваемый товарный знак «А ТРИ ВИЖН» не имеет собственного значения в русском языке и является воспроизведением кириллическими буквами термина, обозначающего формат бумаги А3 и транскрипции слова «VISION»;
- оспариваемый товарный знак «А ТРИ ВИЖН» является сходным: по фонетическому фактору сходства с товарным знаком «ACTIVISION», поскольку имеет место совпадение по большинству звуков, а также наличие словесного элемента «ВИЖН» в оспариваемом товарном знаке, который является сходным семантически со словесным элементом «VISION», входящим в состав товарного знака по свидетельству №234850;
- сходство оспариваемого товарного знака с противопоставленным товарным знаком по свидетельству №234850 подтверждено решением Арбитражного суда г. Москвы от 03.06.2010 по делу А40-161989/09, Постановлением 9 арбитражного апелляционного суда от 13.09.2010, Постановлением ФАС Московского округа от 08.12.2010, Определением ВАС РФ от 25.03.2011.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №429689 недействительным в отношении услуг 37 (строительство; ремонт; установка оборудования), 41 (воспитание, обеспечение учебного процесса, развлечения, организация спортивных и культурно-просветительных мероприятий), 42 (экспертиза инженерно-техническая; оформление интерьера, консультации по вопросам строительства, архитектуры, консультации в области компьютерной техники; консультации по вопросам программного обеспечения; дизайн художественный; изучение технических проектов; инжиниринг) классов МКТУ.

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении от 15.09.2011, представил отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- знак «А ТРИ ВИЖН» по свидетельству №429689 не является сходным до степени смешения с противопоставленным товарным знаком по свидетельству №441384, поскольку может иметь совершенно разные звучания, в зависимости от того, с какого языка будет транслитерироваться;
- оспариваемый товарный знак и товарный знак по свидетельству №441384, не имея практически ни одного сходного графического признака, визуальнo абсолютно отличны друг от друга;
- товарный знак «А ТРИ ВИЖН» представляет собой вымышленное обозначение, а в товарном знаке по свидетельству №441384 словесный элемент «VISION» является значимым, таким образом сравниваемые знаки не сходны по семантическому признаку;
- обозначение «А ТРИ ВИЖН» представляет собой часть фирменного наименования обладателя исключительных прав на товарный знак по свидетельству №429689;
- оспариваемый товарный знак и противопоставленный товарный знак по свидетельству №234850 хоть и имеют некоторую степень сходства по звуковому критерию, но не до степени смешения, кроме того сравниваемые товарные знаки не сходны по графическому и смысловому признакам сходства.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения от 15.09.2011 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №429689.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (26.03.2010) приоритета товарного знака правовая база товарного знака по свидетельству №429689 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 пунктом 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 14.4.2.2 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), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) и (г) пункта 14.4.2.2.Правил.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2(а) Правил, а именно: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений, вхождение одного обозначения в другое; ударение.

Графическое сходство словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2(б) Правил определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пунктах 14.4.2.2 (в) Правил:

- подобие заложенных в обозначениях понятий, идей; в частности, совпадение значения обозначений в разных языках;
- совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение;
- противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

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 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 по свидетельству №429689 является словесным и содержит элементы «А ТРИ ВИЖН», выполненные стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Противопоставленный товарный знак [1] по свидетельству №441384 представляет собой комбинированное обозначение, которое состоит из словесного элемента «АЗ VISION», выполненного заглавными буквами латинского алфавита, и изобразительного элемента в виде окружности, разделенной на три части и расположенной между словесным элементом «АЗ» и «VISION». Знак выполнен в красном, темно-красном, синем, зеленом цветовом сочетании. Правовая охрана предоставлена в отношении услуг 37, 40, 41 42 классов МКТУ.

Противопоставленный знак [2] по свидетельству №234850 представляет собой комбинированное обозначение, которое состоит из словесного элемента «ACTIVISION», выполненного заглавными буквами латинского алфавита, и изобразительного элемента в виде стилизованного треугольника, расположенного перед словесным элементом. Знак выполнен в красном, белом цветовом сочетании. Правовая охрана предоставлена, в частности, в отношении услуг 37, 41, 42 классов МКТУ.

В результате сравнительного анализа оспариваемого товарного знака и противопоставленных знаков [1-2], проведенного с учетом критериев сходства словесных обозначений, установлено следующее.

С точки зрения фонетического фактора сходства, сравниваемые знаки являются сходными. Так, словесный элемент «А ТРИ ВИЖН» оспариваемого товарного знака и словесный элемент «АЗ VISION» противопоставленного знака [1], являются фонетически тождественными, поскольку совпадает количество слогов и звуков и состав звуков.. При этом имеются основания полагать, что словесные элементы «А ТРИ ВИЖН» будут восприниматься российским потребителем, в большинстве случаев, как транслитерация буквами русского алфавита словесных элементов «АЗ VISION».

Кроме того, словесный элемент «АЗ» оспариваемого товарного знака при произношении будет читаться как «А ТРИ» и, следовательно, также является фонетически сходным со словесным элементом «А ТРИ» оспариваемого товарного знака.

Оспариваемый товарный знак и противопоставленный знак [2] также характеризуются фонетическим вхождением словесного элемента «ВИЖН» оспариваемого товарного знака в противопоставленный товарный знак [2].

Указанные обстоятельства свидетельствуют о фонетическом сходстве оспариваемого товарного знака и противопоставленных знаков [1-2].

Отсутствие сведений о смысловом значении знака «А ТРИ ВИЖН» по свидетельству №429689 в словарно-справочной литературе не позволяет оценить его по смысловому признаку.

Графическое отличие сопоставляемых обозначений не оказывает существенного влияния на вывод об их сходстве, поскольку графическая проработка противопоставленных знаков не снимает значение их словесных элементов с точки зрения запоминания знаков потребителями, в силу чего носит второстепенный характер.

Таким образом, оспариваемый товарный знак и противопоставленные знаки [1-2] являются сходными по звуковому фактору сходства.

Анализ однородности товаров, приведенных в перечнях оспариваемого товарного знака и противопоставленных знаков, показал следующее.

Оспариваемый товарный знак зарегистрирован в отношении услуг 37 «строительство; ремонт; установка оборудования», 41 «воспитание, обеспечение учебного процесса, развлечения, организация спортивных и культурно-просветительных мероприятий», 42 «экспертиза инженерно-техническая; оформление интерьера, консультации по вопросам строительства, архитектуры, консультации в области компьютерной техники; консультации по вопросам программного обеспечения; дизайн художественный; изучение технических проектов; инжиниринг» классов МКТУ.

Указанные услуги являются однородными услугам 37 «ремонт и установка оборудования; строительство», 41 «воспитание в дошкольных учреждениях; воспитание физическое; организация спортивных мероприятий; организация балов; организация выставок с культурно-просветительной целью», 42 «дизайн художественный; изучение технических проектов; инжиниринг; консультации по вопросам строительства, архитектуры; оформление интерьера; экспертиза инженерно-техническая; консультации

профессиональные (не связанные с деловыми операциями)» классов МКТУ, содержащимся в перечне противопоставленных знаков [1-2], поскольку имеют одинаковую цель применения, круг потребителей и условия реализации.

Таким образом, оспариваемый товарный знак по свидетельству №429689 является сходным до степени смешения в отношении однородных услуг 37, 41, 42 классов МКТУ с товарными знаками [1 - 2] и, следовательно, довод лица, подавшего возражение, о том, что регистрация оспариваемого товарного знака произведена в нарушение пункта 6 статьи 1483 Кодекса, является правомерным.

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

удовлетворить возражение от 15.09.2011, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №429689 недействительным в отношении услуг 37 «строительство; ремонт; установка оборудования», 41 «воспитание, обеспечение учебного процесса, развлечения, организация спортивных и культурно-просветительных мероприятий», 42 «экспертиза инженерно-техническая; оформление интерьера, консультации по вопросам строительства, архитектуры, консультации в области компьютерной техники; консультации по вопросам программного обеспечения; дизайн художественный; изучение технических проектов; инжиниринг» классов МКТУ.