

Палата по патентным спорам в соответствии с 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 19.12.2005 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №283146, поданное ЗАО «Юридическая фирма «АВЕНТА», Российская Федерация (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установила следующее.

Оспариваемый знак зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 28.02.2005 за №283146 по заявке №2004701374/50 с приоритетом от 27.01.2004 на имя ООО «АВЕНТА», Российская Федерация (далее – правообладатель), сроком на 10 лет в отношении услуг 39 класса МКТУ «прокат автомобилей, прокат транспортных средств».

Правовая охрана в качестве товарного знака, согласно приведенному в материалах заявки описанию, предоставлена словесному обозначению «АВЕНТА», выполненному стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 19.12.2005 против предоставления правовой охраны товарному знаку, мотивированное его несоответствием требованиям пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», введенного в действие с 17.10.1992, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом №166-ФЗ от 11.12.2002 (далее – Закон).

Доводы возражения сводятся к тому, что товарный знак «АВЕНТА» по свидетельству №283146 является сходным до степени смешения со словесным товарным знаком «АВЕНТА» по свидетельству №202533, ранее зарегистрированным (приоритет от 26.08.1999) на имя ЗАО «Юридическая фирма «АВЕНТА» в отношении однородных услуг 39 класса МКТУ «транспорт [перевозки]».

Однородность услуг, по мнению лица, подавшего возражение, достигается за счет отнесения их к одной области, а именно, услугам транспорта, включающим предоставление и использование транспорта для осуществления перевозки грузов или пассажиров. Формулировка «транспорт» в противопоставленном знаке носит общий характер, включающий различные виды услуг, связанные с доставкой товаров или пассажиров из одного места в другое, и в том числе включает в себя возможность проката транспортных средств. Услуги имеют одно назначение – предоставление транспорта для осуществления перемещения из одного пункта в другой. Тождественность знаков увеличивает возможность их смешения. В подтверждение своей позиции были представлены распечатки из сети Интернет на 2л. [1].

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать регистрацию товарного знака по свидетельству №283146 недействительной полностью.

Ознакомленный в установленном порядке с поступившим возражением, правообладатель на заседании коллегии 19.04.2006 представил отзыв от 12.04.2006, в котором выразил несогласие с доводами возражения, сославшись на неоднородность услуг «прокат автомобилей, прокат транспортных средств» и «транспорт [перевозки]». Так, транспортировка подразумевает перемещение грузов или пассажиров из одного места в другое, а при прокате автомобилей потребитель получает в прокат транспортное средство и использует его сам в своих целях. Правообладателем было указано также на то обстоятельство, что действия лица, подавшего возражение, представляют собой злоупотребление правом, поскольку ЗАО «Юридическая фирма «АВЕНТА» никогда не занималась транспортировкой. Напротив, ООО «АВЕНТА» осуществляет свою деятельность с августа 2003 года и имеет определенную известность и репутацию в области автопроката.

Исходя из приведенных доводов правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе действие правовой охраны товарного знака по свидетельству №283146.

К отзыву были приложены следующие материалы:

2. Справка об объемах оказанных услуг и затратах на рекламу за 2003-2005г ООО «Авента» на 1л.;
3. Справка описания деятельности ООО «Авента» на 2л.;
4. Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе на 1л.;
5. Копия свидетельства о государственной регистрации на 1л.;
6. Копия устава ООО «Авента» на 12Л.;
7. Копия изменения и дополнения к уставу ООО «Авента» на 3л.;
8. Копия учредительного договора о создании ООО «Авента» на 5л.;
9. Копия изменений и дополнений к учредительному договору ООО «Авента» на 4л.;
10. Копия протокола № 1 ООО «Авента» 2л.;
11. Копия бухгалтерского баланса от 31.12.03. на ООО «Авента» на 2л.;
12. Копия отчета о прибылях и убытках за период с 01.01 по 31.12.2003г. на 2л.;
13. Копия бухгалтерского баланса на 31.12.04. ООО «Авента» на 2л.;
14. Копия отчета о прибылях и убытках за период с 01.01 по 31.12.2004г на 2л.;
15. Копия бухгалтерского баланса на 31.12.05. ООО «Авента» на 2л.;
16. Копия отчета о прибылях и убытках за период с 01,01 по 31,12.2005г на 2л.;
17. Справка RU center о регистрации домена AVENTA-RENTACAR.RU на 1л.;
18. Рекламные публикации в средствах массовой информации на 25л.

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

В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 11.12.2002 № 166-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» и с учетом даты (27.01.2004) поступления заявки правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 №32, зарегистрированным в Минюсте России 25.03.2003г. под рег. №4322 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени их смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (если заявки на них не отозваны) или охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров.

В соответствии с пунктом 14.4.2. Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, не смотря на их отдельные отличия.

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, 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.

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 определяется 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 знак представляет собой слово «АВЕНТА», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Противопоставленный знак также является словом «АВЕНТА», выполненным стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Сходство обозначений обуславливается фонетическим и семантическим тождеством сопоставляемых знаков, что правообладателем не отрицается.

Относительно однородности услуг «прокат автомобилей, прокат транспортных средств» и «транспорт [перевозки]» установлено следующее.

Услуга «транспорт [перевозки]» заключается в транспортировке чего-либо, кого-либо из одного места в другое. Различают железнодорожные, речные, воздушные и автомобильные перевозки. В качестве перевозчиков выступают юридические лица: управления железных дорог, морские и речные пароходства, автотранспортные предприятия и др. Основной целью данной услуги является доставка чего-либо, кого-либо в пункт назначения. В этой связи важен непосредственно процесс (как, когда, каким образом), результат которого зависит от профессиональности перевозчика/водителя, опыта экспедитора, умения упаковщика, приспособленности транспорта непосредственно для перевозки специфического груза (например, мусора, техники, больных людей и т.д.).

Услуги по прокату (аренде) автомобилей предлагают специализированные организации, располагающие автопарком машин. Как правило, обращение к таким лицам вызвано следующими обстоятельствами: когда собственный автомобиль находится в ремонте, когда клиент приехал из другого города, когда для семейных нужд временно требуется еще один автомобиль, когда автомобили требуются для обслуживания представительских целей организации.

Таким образом, при сопоставлении данных услуг несмотря на их различные цели (перевозка как действие, перемещение груза из одного пункта назначения в другой пункт назначения, и передача автомобиля в рамках договора проката (аренды) для личных нужд, явным образом прослеживаются сходный круг потребителей (как юридические так и физические лица), назначение услуги (перемещение кого-либо, чего – либо) и одна область деятельности.

Принимая во внимание изложенное, коллегия усматривает принципиальную возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих услуг одному производителю.

Таким образом, коллегия Палаты по патентным спорам считает необходимым признать оспариваемую регистрацию №283146 не соответствующей требованиям пункта 1 статьи 7 Закона.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

**Удовлетворить возражение от 19.12.2005, и признать правовую охрану товарного знака «АВЕНТА» по свидетельству №283146 недействительной полностью.**