

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ, и в соответствии с Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520, рассмотрела возражение от 29.12.2007 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №300475, поданное Жилиным Юрием Олимпиевичем, г. Тула (далее — лицо, подавшее возражение), при этом установлено следующее.

Регистрация комбинированного товарного знака со словесным элементом «АВАНГАРД», произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 23.01.2006 за №300475 по заявке №2004719987/50 с приоритетом от 30.08.2004 на имя Общества с ограниченной ответственностью «Производственная фирма «Авангард», Санкт-Петербург (далее – правообладатель), в отношении товаров 30 и услуг 35 классов МКТУ.

Согласно приведенному в заявке описанию, оспариваемое обозначение является комбинированным и состоит из изобразительного обозначения в виде вертикально расположенного овала и двух расположенных внутри овала стилизованных дугообразующих элементов, а также частично наложенного поверх части овала словесного элемента «АВАНГАРД», выполненного буквами русского алфавита.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 29.12.2007 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №300475, доводы которого сводятся к следующему:

- оспариваемый комбинированный товарный знак со словесным элементом «АВАНГАРД» по свидетельству №300475 является сходным до степени смешения с товарным знаком «АВАНГАРД» по свидетельству №237053, имеющим более раннюю дату приоритета в отношении однородных

товаров 30 и услуг 35 классов МКТУ, следовательно имеется нарушение пункта 1 статьи 7 Закона;

-фирменное наименование заявителя ООО «Авангард» возникло раньше подачи на регистрацию обозначения «АВАНГАРД» по заявке №2004719987 (в последующем свидетельстве №300475) в отношении товаров 30 класса МКТУ однородных производству хлеба и хлебобулочных изделий ООО Авангард, следовательно, имеется нарушение пункта 3 статьи 7 Закона.

К возражению были приложены следующие материалы:

- распечатка сведений о контактах ООО «ПФ АВАНГАРД» на 1 л. [1],
- копия свидетельства о государственной регистрации ООО «АВАНГАРД» на 1 л. [2],
- протокол №6 измерения сопротивления заземления оборудования от 16.06.1992 на 1 л. [3],
- акт о сдаче в эксплуатацию охранной сигнализации от 29.09.1998 на 1 л. [4],
- акт проверки дымоходов от 21.10.1998 на 1 л. [5],
- извещение страхователю на 1 л. [6],
- заказное письмо на 1 л. [7],
- дополнительное соглашение к договору №А-54/2 от 19.11.1998 на 1 л. [8],
- договор с правом выкупа №А-54/3 от 15.01.1999 на 2 л. [9],
- договор на аренду недвижимого муниципального имущества от 14.01.1998 на 2 л. [10],
- договор аренды земельного участка №1906 от 15.06.1998 на 5 л. [11],
- письмо АК «Тулаоблгаз» от 29.01.1998 на 1 л. [12],
- технические условия на газоснабжение №3-23/338 от 19.02.1998 на 1 л. [13].

На основании изложенного заявитель просит признать предоставление правовой охраны комбинированному товарному знаку со словесным элементом «АВАНГАРД» по свидетельству №300475 в отношении следующих товаров 30 (рис, мука, хлебобулочные изделия, блины, булки, вермишель, изделия макаронные, изделия пирожковые, крупы пищевые, кукурузная мука,

кулебяки, кушанья мучные, лапша, лепешки рисовые, пироги, пицца, прдукты мучные, спагетти, сухари, сухари панировочные, хлеб, хлеб из пресного теста) и услуг 35 (прокат офисного оборудования и аппаратов; репродуцирование документов; управление гостиничными делами; услуги в области общественных отношений; информация деловая; консультации профессиональные в области бизнеса; бюро по найму; обработка текста) классов МКТУ.

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам заявитель представил образцы продукции от ООО «АВАНГАРД» и ООО ПФ «АВАНГАРД», а также прилагаемый к ним чек.

Правообладатель, в установленном порядке ознакомленный с возражением от 29.12.2007, представил отзыв на возражение, доводы которого сводятся к следующему:

- сравниваемые товарные знаки имеют существенные различия, поскольку товарный знак по свидетельству №237053 представляет собой словесное обозначение, а оспариваемый товарный знак по свидетельству № 300475 является комбинированным;

- утверждение об однородности товаров и услуг, для которых зарегистрированы указанные знаки, является спорным, поскольку товары 30 класса МКТУ оспариваемого знака, кроме – «булки, сухари, сухари панировочные» - не относятся к хлебобулочным изделиям и не могут быть признаны однородными товарам 05 класса МКТУ «диабетический хлеб» противопоставленного знака;

- из услуг 35 класса МКТУ (свидетельство №300475) только «прокат офисного оборудования и аппаратов» и «обработка текста» можно признать однородными услугам 42 класса МКТУ (свидетельство №237053) «прокат вычислительных машин, компьютеров, прокат стульев, столов» и «бюро по редактированию (подготовка к печати) материалов»;

- в отношении сходства товарного знака по свидетельству №300475 и отличительной части фирменного наименования ООО «Авангард», г. Тула, необходимо отметить, что лицо, подавшее возражение, не представило

доказательств выпуска продукции и оказания услуг, аналогичных тем, для которых зарегистрирован товарный знак по свидетельству №300475;

- в настоящее время оба предприятия: ООО «Производственная фирма «Авангард», Санкт-Петербург, которому принадлежит свидетельство №300475, и ООО «Авангард», г. Тула осуществляют свою деятельность на территории Российской Федерации и выпускают отличающиеся виды продукции, что подтверждено решением судов.

К отзыву были приложены следующие материалы:

- решение Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 08.08.2008г. на 2 л. [14];
- постановление Тринадцатого Арбитражного Апелляционного суда от 03.20.2008г. на 3 л. [15].

На основании изложенного правообладатель просит оставить в силе правовую охрану регистрации №300475 товарного знака «АВАНГАРД» для товаров 30 класса МКТУ, за исключением «хлеба из пресного теста», и услуг 35 класса, за исключением «проката офисного оборудования и аппаратов» и «обработки текста».

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам сочла возможным удовлетворить возражение только в части.

С учетом даты (30.08.2004) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 № 3520-1 в редакции 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» (далее — Закон) 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 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с абзацем вторым пункта 3 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные:

охраняемому в Российской Федерации фирменному наименованию (его части) в отношении однородных товаров, промышленному образцу, знаку соответствия, права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

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 и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 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 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и 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, 14.4.2.3 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы (пункт 14.4.2.2 Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым, графическим и смысловым и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) указанного пункта.

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).

Сходство обозначений определяется с учетом однородности товаров. При установлении однородности товаров, согласно пункту 14.4.3 Правил, определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления об их принадлежности одному производителю. Для установления однородности товаров принимаются во внимание род (вид)

товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта, круг потребителей и другие признаки.

Оспариваемый товарный знак является комбинированным и состоит из изобразительного элемента в виде вертикально расположенного овала и двух расположенных внутри овала стилизованных дугообразующих элементов, а также частично наложенного поверх части овала словесного элемента «АВАНГАРД», выполненного большими буквами русского алфавита шрифтом близким к стандартному.

Противопоставленный знак является словесным и представляет собой слово «АВАНГАРД», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

При проведении сопоставительного анализа Палатой по патентным спорам было установлено, что каждое из сопоставляемых обозначений содержит фонетически и семантически тождественный словесный элемент «АВАНГАРД», который занимает доминирующее положение в товарных знаках.

По графическому фактору сходства их следует признать не сходными, поскольку в оспариваемом товарном знаке по свидетельству №300475 помимо словесного элемента присутствуют различные изобразительные элементы.

Однако, такое отличие не влияет на вывод о сходстве знаков в целом, поскольку данный признак носит второстепенный характер, а ассоциирование обозначений друг с другом обусловлено семантическим и фонетическим тождеством их словесных элементов.

Итак, наличие словесного элемента «АВАНГАРД» обуславливает вывод о том, что оспариваемое обозначение ассоциируется с противопоставленным знаком в целом.

В отношении однородности товаров и услуг, Палата по патентным спорам отмечает следующее.

Товары 30 класса МКТУ «хлеб», приведенные в перечне оспариваемого обозначения, являются однородными товарам 05 класса МКТУ «диабетический хлеб» противопоставленного знака, так как они относятся к одному и тому же

виду товаров, а поскольку «хлеб» относится к такому родовому понятию «хлебобулочные изделия», которые представляют собой товар широкого потребления, то такие товары как «хлебобулочные изделия, булки, изделия пирожковые, кулебяки, кушанья мучные, лепешки рисовые, пироги, продукты мучные, сухари, сухари панировочные, хлеб из пресного теста» также являются однородными как род, вид. Таким образом, несмотря на то, что товары «диабетический хлеб» предназначены для определенной категории потребителей, данные товары представляют собой конкретный вид товара «хлеб», относящийся также к родовому понятию «хлебобулочные изделия», следовательно, товары 05 класса МКТУ «диабетический хлеб» оспариваемого обозначения являются однородными товарам 30 класса МКТУ «хлеб, хлеб из пресного теста хлебобулочные изделия, булки, изделия пирожковые, кулебяки, кушанья мучные, лепешки рисовые, пироги, продукты мучные, сухари, сухари панировочные». Сравнимые товары имеют один круг потребителей и условия реализации.

Услуги 35 класса МКТУ «прокат офисного оборудования и аппаратов» оспариваемой регистрации №300475 являются однородными услугам 42 класса МКТУ «прокат вычислительных машин, компьютеров; прокат стульев, столов» противопоставленного знака, поскольку относятся к одному виду услуг, имеют одинаковое назначение и круг потребителей. Услуги 35 класса МКТУ «репродуцирование документов» оспариваемой регистрации №300475 являются однородными услугам 42 класса МКТУ «изготовление микрофильмов; литографская печать; микрофильмирование; офсетная печать; печать по трафарету (шелкография)» противопоставленного знака, поскольку они относятся к одному и тому же виду услуг, а именно услугам «печати». Услуги 35 класса МКТУ «бюро по найму» оспариваемой регистрации №300475 являются однородными услугам 42 класса МКТУ «психологическое тестирование при найме на работу» противопоставленного знака, поскольку услуга «бюро по найму» включает в себя, в том числе, такую услугу как «психологическое тестирование при найме на работу». Услуги 35 класса МКТУ «обработка текста» оспариваемой регистрации №300475 являются однородными услугам 42 класса МКТУ «бюро по редактированию (подготовка к печати) материалов»

противопоставленного знака, поскольку услуга «бюро по редактированию (подготовка к печати) материалов» включает в себя, в том числе, такую услугу как «обработка текста». Остальные услуги 35 класса МКТУ «управление гостиничными делами; услуги в области общественных отношений; информация деловая; консультации профессиональные в области бизнеса» оспариваемой регистрации №300475 не являются однородными услугам 42 класса МКТУ «рестораны; рестораны самообслуживания; аренда помещений для проведения собраний; информация о состоянии и развитии моды; услуги психологов» противопоставленного знака, поскольку относятся к разным видам деятельности и имеют различное назначение.

Таким образом, у коллегии Палаты по патентным спорам есть все основания полагать, что оспариваемая регистрация №300475 комбинированного товарного знака со словесным элементом «АВАНГАРД» произведена в нарушение требований, регламентированных пунктом 1 статьи 7 Закона.

Относительно доводов возражения о несоответствии оспариваемой регистрации требованиям пункта 3 статьи 7 Закона, необходимо отметить следующее.

Согласно документу [2], ООО «АВАНГАРД» было зарегистрировано 22.12.1997 в качестве юридического лица, основным видом деятельности которого является производство, переработка, реализация сельскохозяйственной продукции. В этой связи словесный элемент «АВАНГАРД» оспариваемого товарного знака является тождественным фирменному наименованию ООО «АВАНГАРД», право на которое у него возникло ранее даты приоритета (30.08.2004) товарного знака по свидетельству №300475.

Вместе с тем, представленные документы, в частности, договор [10] показывает, что ООО «АВАНГАРД» арендует площадь под производство, переработку и реализацию хлеба и хлебобулочных изделий. Однако выпуск и продвижение продукции (хлебобулочных изделий) документально не подтверждены.

Представленная продукция (сухари сдобные пшеничные), произведенная ООО «АВАНГАРД» датирована 04.03.2009, что не позволяет признать факт производства данной продукции до даты приоритета рассматриваемого знака.

Таким образом, довод лица, подавшего возражение, о том, что рассматриваемый товарный знак является тождественным фирменному наименованию на территории Российской Федерации, права на которые он получил ранее приоритета оспариваемой регистрации №300475 в отношении однородных товаров, и, следовательно, регистрация не соответствует требованиям пункта 3 статьи 7 Закона, является неправомерным.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 29.12.2007 и признать предоставление правовой охраны комбинированному товарному знаку со словесным элементом «АВАНГАРД» по свидетельству №300475 недействительным частично, сохранив его действие в отношении следующих товаров:

**В бюллетень ”Товарные знаки, знаки обслуживания и
наименования мест происхождения товаров“**

30 - кофе, чай, какао, сахар, рис, тапиока (маниока), саго, заменители кофе; мука, кондитерские изделия, мороженое; мед, сироп из патоки; дрожжи, пекарные порошки; соль, горчица; уксус, приправы; пряности; пищевой лед; ароматизаторы; бадьян; бисквиты; блины; бриоши; ванилин [заменитель ванили]; ваниль [ароматическое вещество]; вафли; вермишель; вещества ароматические кофейные; вещества подслащивающие натуральные; гвоздика [пряность]; глюкоза пищевая; загустители для пищевых продуктов; изделия кондитерские для украшения новогодних елок; изделия кондитерские из сладкого теста преимущественно с начинкой; изделия кондитерские мучные; изделия кондитерские на основе арахиса; изделия кондитерские на основе миндаля; изделия макаронные; йогурт замороженный; какао-продукты; каперсы; карамели; каши молочные; киш [пироги-запеканки с мелко нарезанными кусочками сала]; конфеты; конфеты лакричные; конфеты мятные; кофе-сырец; крахмал пищевой; крекеры; крупы пищевые; кукуруза молотая; кукуруза поджаренная; кукурузная мука; куркума пищевая; кускус; лапша; лед для охлаждения; лед натуральный или искусственный; леденцы; мальтоза; мармелад [кондитерские изделия]; марципаны; масса сладкая молочная для кондитерских изделий (заварной крем); молочко маточное пчелиное [за исключением используемого для медицинских целей]; мороженое фруктовое; мюсли; мята для кондитерских изделий; напитки какао-молочные; напитки кофейно-молочные; напитки кофейные; напитки на основе чая; напитки шоколадно-молочные; напитки шоколадные; напитки-какао; настои нелекарственные; орех мускатный; пастилки [кондитерские изделия]; патока; перец; перец [специи]; петифуры; печенье; пицца; помадки [кондитерские изделия]; попкорн; порошки для мороженого; пралине; продукты пищевые, содержащие крахмал; прополис; пряники; пудра для кондитерских изделий из сладкого сдобного теста; равиоли; резинки жевательные [за исключением используемой для медицинских целей]; рулет весенний [сырые овощи, завернутые в блин из рисовой муки]; сладкое сдобное тесто для кондитерских изделий; сладости; солод; спагетти; специи; суши; сэндвичи; табуле [блюдо из овощей, гороха, масла и лимонного сока]; такос [пресная кукурузная лепешка с начинкой из мяса и овощей]; тапиока; тесто миндальное; тортилы [маисовые лепешки]; торты фруктово-ягодные; украшения съедобные для кондитерских изделий из сладкого сдобного теста; ферменты для теста; халва; цикорий; чай со льдом; шоколад; эссенции пищевые [за исключением эфирных эссенций и эфирных масел].

35 - менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; офисная служба, аудит; информация деловая; информация статистическая; исследования в области бизнеса; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации профессиональные в области бизнеса; менеджмент в области творческого бизнеса; обзоры печати; организация подписки на газеты [для третьих лиц]; оценка коммерческой деятельности; оценка леса на корню; оценка шерсти; прогнозирование экономическое; прокат фотокопировального оборудования; расклейка афиш; секретарское обслуживание; составление налоговых деклараций; управление гостиничными делами; услуги в области общественных отношений.