

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 (далее – Кодекс), 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 (далее – Правила), рассмотрела возражение от 29.04.2009 на решение федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2007708996/50, поданное ОТС Логистикс Групп Лтд., Каймановы острова, Япония (далее — заявитель), при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2007708996/50 с приоритетом от 30.03.2007 на имя заявителя было подано словесное обозначение «VANGUARD», выполненное стандартным шрифтом буквами английского алфавита. Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в отношении услуг 39 класса МКТУ.

По результатам экспертизы заявленного обозначения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 11.02.2009 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для всех услуг заявленного перечня на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное словесное обозначение «VANGUARD» сходно до степени смешения с ранее заявленным на имя иного лица обозначением по заявке №2006735242/50.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 29.04.2009, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением федерального органа

исполнительной власти по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака. Существо доводов возражения сводится к следующему:

- заявитель полагает, что сравниваемые обозначения не сходны по фонетическому критерию ввиду различного состава и количества слогов и звуков;
- сравниваемые обозначения не сходны до степени смешения по графическим критериям ввиду разности шрифтового исполнения;
- сравниваемые обозначения представляют собой слова разных языков – английского и русского, в силу этого у потребителей не могут возникнуть представления о принадлежности сравниваемых товарных знаков одному производителю.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности от 11.02.2009 и зарегистрировать заявленное обозначение «VANGUARD» по заявке №2007708996/50 в качестве товарного знака в отношении всех заявленных услуг.

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

С учетом даты (30.03.2007) поступления заявки №2007708996/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Закон Российской Федерации от 23.09.1992г. №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11 декабря 2002г. №166-ФЗ, введенным в действие с 27.12.2002 (далее — Закон) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента 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 пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени 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 14.4.2.2 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 1 - 3) 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.

Противопоставленное заявленное обозначение по заявке №2006735242/50 является словесным, представляет собой слово русского языка «АВАНГАРД», выполненное оригинальным шрифтом в сером цвете. Дата приоритета установлена по дате подачи заявки 04.12.2006. Правовая охрана данному обозначению испрашивается в отношении услуг 35, 39, 41, 43 и 44 классов МКТУ. По заявке принято решение о регистрации, однако на момент поступления возражения и на момент рассмотрения возражения

коллегией Палаты по патентным спорам пошлина за выдачу свидетельства на товарный знак заявителем по заявке не оплачена. Делопроизводство по заявке не завершено, поскольку она не признана отозванной.

Заявленное обозначение по заявке №2007708996/50 является словесным, представляет собой слово английского языка «VANGUARD», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами. Исходя из описания, представленного в заявке, «VANGUARD» - многозначное слово, которое можно перевести с английского языка как «передовой отряд, головной отряд». Правовая охрана испрашивается в отношении услуг 39 класса МКТУ.

Проведенный коллегией Палаты по патентным спорам сравнительный анализ сопоставляемых товарных знаков показал, что они являются сходными до степени смешения, поскольку ассоциируются друг с другом ввиду следующего.

Сравниваемые обозначения сходны до степени смешения по фонетическому критерию, а именно близостью состава гласны и согласных букв, а так же составом звуков, отличие обозначений заключается в отсутствии звука «А» в начале слова, и фонетическим отсутствием буквы «R» в слове «VANGUARD». Однако близость остальных букв и звуков позволяет говорить о фонетическом сходстве обозначений.

Графическое сходство обозначений отсутствует, поскольку обозначения выполнены разным шрифтом, однако оно носит второстепенный характер ввиду отсутствия оригинальности исполнения у сопоставленных обозначений.

Семантическое сходство обозначений обусловлено их словарными значениями:

-слово «Vanguard» в переводе с английского языка имеет значения головной отряд, авангард.

- слово русского языка «Авангард» имеет значения – «Часть сухопутных войск или флота, находящаяся впереди главных сил и защищающая их от нападения

противника; Передовая, ведущая часть общества, какой-л. общественной группы». См. <http://lingvo.yandex.ru/> и <http://www.gramota.ru/>

Таким образом, можно сделать вывод о совпадении значения обозначений в разных языках и, следовательно, об их семантическом сходстве.

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что обозначения ассоциируются друг с другом в целом.

Регистрация заявленного обозначения испрашивается в отношении следующих услуг 39 класса МКТУ – комплектование, распределение, сортировка, размещение и доставка грузов.

Противопоставленное обозначение заявлено в отношении услуг 39 класса - авиаперевозки, аренда мест для стоянки автотранспорта, доставка товаров, организация круизов, организация путешествий, перевозки железнодорожные, перевозки морские, перевозки пассажирские, прокат автомобилей, работы погрузочно-разгрузочные, сдача в аренду гаражей, сдача в аренду складов, транспорт таксомоторный, упаковка товаров, услуги автостоянок, услуги водителей, услуги курьеров [доставка корреспонденции или товаров], услуги транспортные, услуги туристических агентств [за исключением резервирования мест в отелях и пансионатах], хранение товаров, хранение товаров на складах, экскурсии туристические.

Сравнительный анализ однородности услуг 39 класса МКТУ показал, что указанные в перечне заявки №2007708996/50 услуги 39 класса МКТУ являются однородными услугам 39 класса МКТУ «доставка товаров, перевозки железнодорожные, перевозки морские, услуги курьеров [доставка корреспонденции или товаров], хранение товаров, хранение товаров на складах», указанным в перечне противопоставленного заявленного обозначения. Однородность услуг очевидна, поскольку они относятся к одному виду, и заявителем не оспаривается.

Таким образом, учитывая фонетическое и семантическое сходство, заявленное обозначение «VANGUARD» признано сходным до степени смешения с противопоставленным обозначением «АВАНГАРД», следовательно можно сделать вывод о том, что заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 1 статьи 7 Закона.

Учитывая вышеизложенное, Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 29.04.2009 и оставить в силе решение Федерального органа исполнительной власти по патентам и товарным знакам от 11.02.2009.