

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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 поступившее 22.11.2017 возражение, поданное Марвел Кэриктес, Инк., корпорация штата Делавэр, США (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2016716086, при этом установила следующее.

Обозначение «**AVENGERS**» по заявке №2016716086, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 10.05.2016, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 14 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 04.07.2017 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении заявленных товаров 14 класса МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 14 класса МКТУ на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса. Указанное обосновывается тем, что в отношении данных товаров заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя другого лица знаком «**AVENGER**» по международной регистрации №734127 с приоритетом от 09.12.2005 в отношении товаров 14 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 14 класса МКТУ [1].

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к следующему:

- заявленное обозначение и противопоставленный знак отличаются фонетически в связи с отличием окончаний;

- заявленное обозначение состоит из 8 букв, противопоставленный товарный знак - из 7 букв, следовательно, длина заявленного обозначения больше, чем противопоставленного товарного знака, что существенно влияет на зрительное восприятие сравниваемых слов, в связи с тем, что товары, для которых испрашивается регистрация товарного знака, являются изделиями малых размеров, на которых длина товарного знака, меньшая даже на одну букву, безусловно, будет иметь существенное значение для зрительного восприятия;

- заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак различаются семантически. Так, противопоставленный товарный знак, в переводе с английского языка означает «мститель», в то время как заявленное обозначение представляет собой существительное во множественном числе и означает «мстители», что имеет совсем иной смысл, так как в первую очередь ассоциируется с фильмом заявителя «AVENGERS»;

- правообладатель противопоставленного знака по международной регистрации №734127 предоставил безотзывное письмо – согласие, согласно которому он не возражает против регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 14 класса МКТУ.

С учетом приведенных в возражении доводов заявитель просит отменить решение Роспатента от 04.07.2017 и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2016716086 в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 14 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, коллегия установила следующее.

С учетом даты (10.05.2016) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков

обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20 июля 2015 г. N 482 (далее - Правила).

В соответствии с подпунктом 2 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, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарными знаками других лиц, допускается только с согласия правообладателей.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.

В соответствии с пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

- 1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: 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;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: 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, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

Заявленное обозначение «**AVENGERS**» выполнено буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Предоставление правовой охраны знаку испрашивается в отношении товаров 14 класса МКТУ.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров 14 класса МКТУ основано на наличии сходного до степени смешения знака [1].

Противопоставленный знак [1] является словесным «AVENGER», выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 14 класса МКТУ.

Сходство заявленного обозначения и противопоставленного знака [1] обусловлено фонетическим сходством их словесных элементов «**AVENGERS**»/«AVENGER». При этом заявленные товары 14 класса МКТУ однородны товарам 14 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный знак [1],

так как они относятся к благородным металлам и изделиям из них. Следовательно, решение Роспатента следует признать правомерным.

Однако, при анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы, и которые являются основанием для удовлетворения возражения и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

К указанным обстоятельствам относится то, что заявителем было представлено письменное согласие от правообладателя противопоставленного знака [1] на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 14 класса МКТУ.

Принимая во внимание то, что в соответствии с положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса допускается регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленными товарными знаками, при наличии согласия их правообладателей, у коллегии имеются основания для отмены решения Роспатента от 04.07.2017 и государственной регистрации товарного знака по заявке №2016716086 в отношении товаров 14 класса МКТУ.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 22.11.2017, отменить решение Роспатента от 04.07.2017 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2016716086.