

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. № 321-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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, поступившее 01.08.2019, поданное ИП Ибатуллин А.В., Республика Башкортостан, г. Уфа (далее – лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 516360, при этом установила следующее.



Оспариваемый товарный знак  по заявке № 2013712224 с приоритетом от 11.04.2013 зарегистрирован 26.06.2014 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за № 516360 на имя Кузнецовой Веры Владимировны, 630105, г. Новосибирск, ул. Кавалерийская, 2, кв. 38 (далее – правообладатель) в отношении товаров 18, 25, услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства. Элемент «ТМ» - неохраняемый. Срок действия регистрации – до 11.04.2023 г.

Согласно описанию, приведенному в материалах заявки, оспариваемый товарный знак состоит из элементов «AVenue TO LUXURY».

В поступившем 01.08.2019 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражении выражено мнение лица, подавшего возражение, о том, что

регистрация № 516360 товарного знака [1] произведена в нарушение требований, установленных положением пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения, поступившего 01.08.2019, сводятся к следующему:

- лицу, подавшему возражение, принадлежит исключительное право на товарный

знак  по свидетельству № 321939, приоритет от 17.07.2006 (срок действия регистрации продлен до 17.07.2026) [2];

- сравниваемые услуги 35 класса МКТУ, указанные в перечнях сравниваемых товарных знаков [1] и [2], однородны;

- сравниваемые товарные знаки [1] и [2] содержат фонетически и семантически близкий к тождеству словесный элемент «АВЕНЮ / «AVenue».

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 516360.

Указанное возражение не было принято к рассмотрению в силу того, что не были соблюдены требования пунктов 2.1, 2.2, 2.6 Правил ППС. В связи с чем, 16.08.2019 было направлено уведомление об отказе в осуществлении юридически значимого действия. Не согласившись с этим уведомлением Роспатента, лицо, подавшее возражение, обратилось в Суд по интеллектуальным правам.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 18.02.2020 года по делу № СИП-955/2019 были признаны незаконными действия Роспатента по отказу в принятии возражения, поступившего 01.08.2019. Указанным решением Суд по интеллектуальным правам обязал Роспатент повторно рассмотреть вопрос о принятии возражения, поступившего 01.08.2019, поданное ИП Ибатуллиным А.В.

В соответствии с указанным решением Суда по интеллектуальным правам в адрес лица, подавшего возражение, был направлен запрос с указанием требований пунктов 2.1, 2.2, 2.6 Правил ППС, которые не были соблюдены при подаче возражения. Указанные несоответствия были устранены и в адрес лица, подавшего возражение, и правообладателя были направлены уведомления о принятии возражения к рассмотрению.

От правообладателя поступил отзыв по мотивам возражения, основные доводы которого сведены к следующему:

- правообладатель отмечает, что с учетом даты поступления настоящего возражения (01.08.2019) не соблюден пятилетний срок подачи возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку [1], предусмотренный законодательством при оспаривании действующей регистрации по сходству;
- оспариваемый товарный знак [1] и противопоставленный товарный знак [2] не сходны до степени смешения. Так, оспариваемый товарный знак [1] образует логическое словосочетание, которое имеет определенное смысловое значение: «путь к роскоши», «широкая дорога к роскоши», «путь к наслаждению», «дорога к наслаждению (большому удовольствию)». Выполнение букв «AV-» заглавными в знаке [1] придает знаку оригинальный внешний вид, акцентирует на себе внимание потребителя;
- словесный элемент «стиль» в противопоставленном знаке [2] обозначает совокупность приемов и признаков, характеризующих что-либо, а также форму жизни и деятельности, характеризующую особенности общения, поведения. Слово «Авеню» обозначает улицу. То есть смысл знака [2] – «Авеню является стилем, олицетворяет, выражает стиль большого города»;
- изобразительные элементы в виде цветка, лепестков в определенном цветовом сочетании влияют на зрительный образ, производимый знаком [2];
- сравниваемые знаки [1] и [2] различаются по произношению, поскольку отличаются количеством слогов и длительностью их произношения;
- однородность сравниваемых услуг 35 класса МКТУ правообладатель не отрицает;
- относительно соответствия оспариваемого товарного знака [1] условиям регистрации по основаниям, изложенным в пункте 10 статьи 1483 Кодекса правообладатель обращает внимание на то, что на дату приоритета и проведения экспертизы заявленного обозначения пункт 10 в статье 1483 Кодекса не содержался, а был введен в Кодекс с 01.10.2014 г. Федеральным законом от 12.03.2014 г. N 35-ФЗ;
- в процессе экспертизы заявленного обозначения не было выявлено сходных до степени смешения товарных знаков.

В подтверждение своих доводов правообладателем представлены следующие материалы:

- копия свидетельства на товарный знак № 516360 – [3];

- копия решения о государственной регистрации товарного знака по свидетельству № 516360 - [4];
- копия электронной публикации в отношении товарного знака по свидетельству № 516360 - [5];
- информация о проведении коллегии (расписание) - [6];
- копия решения Суда по интеллектуальным правам от 18.02.2020 по делу № СИП-955/2019 - [7];
- сведения из открытых реестров Роспатента о товарном знаке по свидетельству № 321939 - [8].

Уведомленное надлежащим образом лицо, подавшее возражение, на заседании коллегии отсутствовало. Согласно пункту 4.3 Правил ППС неявка любого лица, имеющего право участвовать в рассмотрении дела и уведомленного о дате и месте проведения заседания коллегии, не может явиться препятствием к рассмотрению дела.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, поступившего 01.08.2019, коллегия установила следующее.

В соответствии с пунктом 2 (1) статьи 1512 Кодекса предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение пяти лет со дня публикации сведений о государственной регистрации товарного знака в официальном бюллетене (статья 1506), если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пунктов 6, 7 и 10 статьи 1483 настоящего Кодекса.

Публикация сведений о предоставлении правовой охраны товарному знаку [1] по свидетельству № 516360 в отношении товаров и услуг, указанных в свидетельстве, была осуществлена 25.07.2014. Подача возражения, с учетом даты на почтовом конверте, была произведена с соблюдением пятилетнего срока со дня публикации сведений о предоставлении правовой охраны товарному знаку [1] на территории Российской Федерации в официальном бюллетене.

Изучив материалы дела, выслушав лиц, участвующих при рассмотрении возражения, поступившего 01.08.2019, коллегия установила следующее.

С учетом даты приоритета (11.04.2013) оспариваемого товарного знака [1] правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения [1] включает в себя Кодекс 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, рег. № 4322, и введенные в действие 10.05.2003 (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.

Согласно требованиям пункта 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 основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) настоящего 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 принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки. При установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.



Оспариваемый товарный знак [1] по свидетельству № 516360 с приоритетом от 11.04.2013 представляет собой сочетание слов «AVenue TO LUXURY». Элемент «ТМ» - неохраняемый. Правовая охрана товарному знаку [1] предоставлена на территории Российской Федерации в отношении товаров 18, 25, услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне.

В отношении несоответствия оспариваемого товарного знака [1] требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.



Противопоставленный товарный знак [2] по свидетельству № 321939, приоритет от 17.07.2006 (срок действия регистрации продлен до 17.07.2026) [2] является комбинированным, включает словесные элементы «ABENIO СТИЛЬ БОЛЬШОГО ГОРОДА», расположенные на фоне прямоугольника. В правом верхнем углу расположен стилизованный цветок. Правовая охрана товарного знака действует на территории Российской Федерации в отношении услуг 35, 42 классов МКТУ, указанных в свидетельстве, в цветовом сочетании: «красный, желтый, белый, оранжевый».

Как известно, оценка сходства обозначений производится на основе общего впечатления. При этом формирование общего впечатления может происходить под воздействием любых особенностей обозначений, в том числе доминирующих словесных или графических элементов, их композиционного и цвето-графического решения и др.

Сравнительный анализ сходства оспариваемого товарного знака [1] и противопоставленного товарного знака [2] показал следующее.

Оспариваемый товарный знак [1] имеет фонетические отличия от противопоставленного товарного знака [2], заключающиеся в наличии и произношении элементов «TO LUXURY» (ту лакшери) и «СТИЛЬ БОЛЬШОГО ГОРОДА».

Сравнение товарных знаков [1] и [2] с точки зрения смыслового значения показало следующее. Противопоставленный товарный знак [2] содержит элемент «ABENIO СТИЛЬ БОЛЬШОГО ГОРОДА», порождающий смысловой образ улицы

большого города, внешним обликом города. Оспариваемый товарный знак с учетом перевода с английского языка на русский язык означает: путь к роскоши, к удовольствию (см. электронный словарь: <https://www.translate.ru/>). В связи с чем, смысловые образы, заложенные в сравниваемые знаки, различны.

Визуально сравниваемые знаки [1] и [2] производят различное зрительное впечатление. Так, словесный элемент «AVenue TO LUXURY» оспариваемого товарного знака [1] выполнен буквами латинского алфавита, в две строки, при этом при написании элемента «AVenue» использован стилизованный шрифт. Буквы «AV-» выделены жирным шрифтом, остальные буквы элемента «AVenue» выполнены с наложением друг на друга. В противопоставленном товарном знаке [2] словесные элементы «АВЕНЮ СТИЛЬ БОЛЬШОГО ГОРОДА» выполнены заглавными буквами русского алфавита. Элемент «АВЕНЮ» выполнен стилизованным шрифтом. Рядом с буквой «Ю» выполнен стилизованный цветок. Оспариваемый товарный знак [1] выполнен черным шрифтом и не содержит изобразительных элементов. Противопоставленный товарный знак [2] выполнен в ярком цветовом сочетании в красно-желто-бело-оранжевых тонах. В связи с чем, визуальные образы, производимые сравниваемыми знаками, различны.

С учетом проведенного анализа коллегия пришла к выводу об отсутствии сходства сравниваемых знаков [1] и [2] в целом.

Указанное обуславливает отсутствие ассоциирования сравниваемых товарных знаков [1] и [2] друг с другом в целом, что свидетельствует об отсутствии сходства.

Сравнение перечней услуг 35 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана сравниваемым товарным знакам [1] и [2] с целью определения их однородности, показало следующее.

Услуги 35 класса МКТУ «агентства по импорту-экспорту; агентства по коммерческой информации; агентства рекламные; демонстрация товаров; изучение рынка; информация деловая; исследования в области маркетинга; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оценка коммерческой деятельности; помощь в управлении бизнесом; продажа аукционная; продвижение товаров для третьих лиц; реклама;

реклама интерактивная в компьютерной сети; сведения о деловых операциях; управление процессами обработки заказов на покупки; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; экспертиза деловая» противопоставленного товарного знака [2] идентичны соответствующим услугам 35 класса МКТУ оспариваемого товарного знака [1], что свидетельствует об их однородности.

Услуга 35 класса МКТУ «информация и советы коммерческие потребителям» оспариваемого товарного знака [1] и услуги 35 класса МКТУ «информация деловая; агентства по коммерческой информации; обзоры печати; сведения о деловых операциях» противопоставленного товарного знака [2] соотносятся как род (вид) («услуги информационно-справочные»), имеют общее назначение (для предоставления информации и т.п.), круг потребителей, что свидетельствует об их однородности.

Услуга 35 класса МКТУ «представление товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи» оспариваемого товарного знака [1] и услуги 35 класса МКТУ «реклама; публикация рекламных текстов; радиореклама; расклейка афиш; распространение образцов; распространение рекламных материалов; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама почтой; реклама телевизионная» противопоставленного товарного знака [2] соотносятся как род (вид) «услуги по распространению рекламы», имеют общее назначение (для рекламирования, распространения информации, для привлечения внимания к объекту рекламирования), круг потребителей, что свидетельствует об их однородности.

Услуга 35 класса МКТУ «управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц» оспариваемого товарного знака [1] и услуги 35 класса МКТУ «административная деятельность в сфере бизнеса; помощь в управлении бизнесом; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; управление гостиничными делами; услуги снабженческие для третьих лиц» противопоставленного товарного знака [2] соотносятся как род (вид) «услуги менеджерские в сфере бизнеса», имеют общее назначение (для организации, управления бизнесом), круг потребителей, что свидетельствует об их однородности.

Товары 18 класса МКТУ относятся к производству кошельков, сумок, дорожных наборов. Товары 25 класса МКТУ относятся к производству одежды, обуви, головных уборов. Таким образом, товары 18, 25 классов МКТУ оспариваемого товарного знака [1] и услуги 35, 42 классов МКТУ противопоставленного товарного знака [2] относятся к разному роду («одежда, обувь, головные уборы» / «сумки» / «изделия из кожи и кожзаменителей» / «услуги информационно-справочные» / «услуги в области рекламы» / «услуги в сфере бизнеса» / «услуги по исследованию рынка и изучению общественного мнения» и т.д.), имеют разное назначение (для хранения, переноски вещей, для одевания, защиты кожных покровов / для реализации товаров, организации бизнеса, проведения рекламы и т.п.), в связи с чем, не являются однородными.

Указанное свидетельствует об отсутствии принципиальной возможности возникновения у потребителя представления о принадлежности сравниваемых товаров 18, 25 классов МКТУ и услуг 35, 42 классов МКТУ одному производителю.

Учитывая отсутствие сходства, однородные услуги 35 класса МКТУ, маркированные сравниваемыми знаками [1] и [2], не будут смешиваться в гражданском обороте, и у потребителя не возникнет представления о принадлежности услуг 35 класса МКТУ одному производителю.

Таким образом, у коллегии нет оснований считать, что регистрация оспариваемого товарного знака [1] произведена в нарушение требований, регламентированных пунктом 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 01.08.2019, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 516360.