

Палата по патентным спорам в порядке, установленном 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 за № 4520, рассмотрела возражение от 28.05.2004 на решение экспертизы о регистрации заявленного словесного обозначения «АМАТІ» в качестве товарного знака (далее – решение экспертизы) по заявке №2002722873/50, поданное компанией Приватнэ пидприємство «ІРМА», г. Киев, (далее – заявитель), при этом установлено следующее.

Заявка № 2002722873/50 была подана заявителем 15.10.2002 с испрашиванием предоставления правовой охраны заявленного обозначения для товаров 02, 09, 16, 19, 20 и услуг 35, 37, 42 классов МКТУ.

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака обозначение является словесным и представляет собой слово «АМАТІ», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Экспертизой от 01.04.2004 было вынесено решение о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 02, 16 классов МКТУ и части товаров 09 и услуг 35, 37, 42 классов МКТУ. В отношении всех товаров 19, 20 классов МКТУ, а также части товаров 09 и услуг 35, 37, 42 классов МКТУ экспертизой было вынесено решение об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, мотивированное его несоответствием требованиям, установленным пунктом 1 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее — Закон).

На основании проведенного анализа экспертизой установлено, что заявленное обозначение в отношении однородных товаров и услуг сходно

до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя иных лиц товарными знаками:

- «AMANTI» (свидетельство №225953 с приоритетом от 29.01.2001), в отношении однородных товаров 19 и 20 классов МКТУ, а также для услуг 37 класса МКТУ, непосредственно связанных с товарами 19, 20 классов МКТУ;

- «Amatti» (свидетельство №154977 с приоритетом от 25.02.1997, свидетельство №204552 с приоритетом от 16.08.2000), в отношении части однородных товаров 09, 16 и части услуг 42 класса МКТУ, однородных услугам 35 класса МКТУ.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 28.05.2004, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением экспертизы о регистрации заявленного обозначения только для части товаров и услуг, указанных в перечне заявки, существо доводов которого сводится к следующему:

1. Заявленное обозначение «AMATI» и противопоставленный товарный знак «AMANTI» отличаются фонетически, поскольку второй слог заявленного обозначения является открытым, в отличие от второго слога противопоставленного товарного знака, являющегося закрытым за счет дополнительного звука «н».

2. Упомянутые товарные знаки являются словесными, но отличаются друг от друга визуально, поскольку выполнены различными видами алфавитов.

3. Заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки «Amatti» отличаются друг от друга визуально, так как противопоставленные товарные знаки являются комбинированными и состоят из словесного элемента и изобразительного элементов в виде стилизованного изображения треугольника.

4. Заявленного обозначение выполнено буквами украинского алфавита, тогда как противопоставленные знаки исполнены в латинице.

Кроме того, заявленное обозначение исполнено заглавными буквами, а противопоставленные знаки – заглавными и строчными. Заявленное обозначение выполнено в стандартном начертании, а противопоставленные знаки – в оригинальном исполнении полужирным шрифтом.

5. Заявленное обозначение является искусственно созданным словом, а противопоставленные знаки – часть коммерческого наименования их правообладателя.

6. Кроме того, заявленное обозначение приобрело различительную способность в результате его использования.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение экспертизы и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении всех товаров и услуг, указанных в перечне.

В подтверждение изложенных в возражении доводов, заявителем представлены следующие дополнительные материалы:

1. Контракт № 01 от 24.07.2001 на 2 л.,
2. Спецификация на мебель к контракту от 24.07.2001 на 1 л.,
3. Таможенная декларация на 1 л.,
4. Контракт № 03 от 16.10.2001 на 2 л.,
5. Спецификация на мебель к контракту от 16.10.2001 на 2 л.,
6. Таможенная декларация на 1 л.,
7. Контракт № 04 от 11.01.2002 на 2 л.,
8. Спецификация на мебель к контракту от 11.01.2002 на 1 л.,
9. Таможенные декларации на 2 л.,
10. Контракт № 07 от 27.03.2002 на 2 л.,
11. Спецификация на мебель к контракту от 27.03.2002 на 1 л.,
12. Таможенная декларация на 1 л.,
13. Сертификат соответствия на 1 л.

Лицо, подавшее возражение, в письме от 31.05.2006 выразило просьбу о переносе заседания коллегии на более поздний срок в связи с болезнью представителя. Однако, данная просьба коллегией Палаты по

патентным спорам была не удовлетворена, поскольку заседания неоднократно переносились по просьбе заявителя, и ему было предоставлено достаточно времени для подготовки своей позиции по рассматриваемому спору.

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам не находит доводы возражения убедительными.

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 (15.10.2002) поступления заявки №2002722873/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя отмеченный выше Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 29.11.95, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.12.95, регистрационный №989, и введенные в действие 29.02.96 (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, ранее зарегистрированными или заявленными на регистрацию в Российской Федерации на имя другого лица 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.

Сходство обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (1), (2), (3) и (4) пункта 14.4.2.2 Правил.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в п. 14.4.2.2(1) 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 (2) 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 п.14.4.2.2 (3) Правил.

Признаки, перечисленные в подпунктах (1) – (3) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (4) 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.

Анализ заявленного обозначения показал, что оно является словесным и представляет собой слово «АМАТІ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Довод возражения о том, что заявленное обозначение должно рассматриваться как исполненное буквами украинского алфавита, не может быть принят во внимание как неубедительный и необоснованный.

Заявленному обозначению противопоставлены:

1. словесный товарный знак «AMANTI» по свидетельству № 225953, выполненный стандартным полужирным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита;

2. комбинированные товарные знаки со словесным элементом «Amatti» по свидетельствам №№ 154977 и 204552, выполненным нестандартным шрифтом заглавными и строчными буквами латинского алфавита.

Сопоставительный анализ заявленного обозначения «AMATI» и противопоставленного товарного знака «AMANTI» свидетельствует о наличии между ними сходства до степени смешения.

Так, сравнительный анализ по звуковому признаку сходства свидетельствует о тождестве состава гласных звуков («А-А-И») и сходстве состава согласных звуков («-М-Т-» и «-М-Н-Т-»), составляющих обозначения. Кроме того, имеет место совпадение начальных частей обозначений («АМА-») и конечных частей («-ТИ»). Звуковое различие между сравниваемыми обозначениями состоит в наличии в противопоставленном товарном знаке дополнительной буквы «-N-», расположенной после звукосочетания «АМА-». Наличие данного дополнительного звука не вносит в противопоставленный товарный знак характерного звучания, достаточного для признания сопоставляемых обозначений не сходными до степени смешения.

Что касается графического признака сходства, то и заявленное обозначение, и противопоставленный товарный знак «AMANTI» являются словесными и выполнены стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, в связи с чем производят одинаковое общее зрительное впечатление. Довод возражения о том, что рассматриваемый противопоставленный знак выполнен иным шрифтом, что позволяет считать сопоставляемые знаки графически не сходными, не может рассматриваться как убедительный и достаточно обоснованный. Исполнение противопоставленного товарного знака более жирным шрифтом, чем заявленное обозначение, не придает данному знаку характерного

зрительного образа, отличающего его от зрительного образа, создаваемого заявленным обозначением.

Анализ доступных источников информации показывает, что в иностранных языках, использующих латиницу, отсутствует лексическая единица «АМАТИ», а также лексическая единица «АМАНТИ», обладающие самостоятельной семантикой, в связи с чем сопоставляемые обозначения могут рассматриваться как фантазийные.

При этом заявленное обозначение может рассматриваться как воспроизводящее фамилию семьи итальянских мастеров смычковых инструментов из г. Кремона (Северная Италия). Андреа Амати (родился около 1520 - умер около 1580) - один из создателей классического типа скрипки. Его сыновья - Андреа Антонио Амати (1540 - после 1630) и Джироламо (Иероним) А. (1561 - 2.11.1630). Сын последнего - Николо Амати (03.12.1596 - 12.04.1684) - наиболее выдающийся представитель фамилии Амати, учитель А. [Гварнери](#) и А. [Страдивари](#). Скрипки Амати - камерного типа, отличаются изяществом формы, красотой, нежностью звука и высоко ценятся специалистами.

В этой связи, заявленное обозначение может быть признано сходным до степени смешения с противопоставленным товарным знаком «АМАНТИ» по звуковому и графическому признакам сходства словесных обозначений.

Сопоставительный анализ заявленного обозначения и комбинированных товарных знаков со словесными элементами «Amatti» также свидетельствует о наличии между ними сходства до степени смешения.

Так, в противопоставленных комбинированных товарных знаках основным, доминирующим является словесный элемент, что обусловлено его расположением вверху данных знаков. Кроме того, известно, что комбинированные товарные знаки, состоящие из словесного и изобразительного элементов, воспринимаются потребителем именно по

словесному элементу, который более легко запоминается, чем изобразительный элемент.

При этом сопоставительный анализ заявленного обозначения и основного элемента противопоставленных товарных знаков показывает наличие между ними звукового сходства, приближающегося к тождеству. Данный вывод основан на тождестве состава гласных и согласных звуков, а также одинаковом расположении совпадающих звукосочетаний. Наличие в словесном элементе противопоставленных знаков удвоенного звука «t» не вносит дополнительного, характерного звучания.

Заявленное обозначение исполнено стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Тогда как словесный элемент противопоставленных товарных знаков исполнен заглавными и строчными буквами латинского алфавита нестандартным шрифтом. Вместе с тем, различия в графическом исполнении сопоставляемых товарных знаков не могут рассматриваться как достаточные для признания отсутствия между ними сходства. Кроме того, наличие в противопоставленных знаках изобразительного элемента в виде горизонтально вытянутого треугольника также не создает иного, характерного зрительного образа, отличающего их от зрительного образа, создаваемого словесным элементом.

Как уже отмечалось выше, в иностранных языках, использующих латиницу, отсутствует самостоятельная лексическая единица «AMATI». Отсутствует в иностранных языках и лексическая единица «Amatti». В этой связи, у Палаты по патентным спорам отсутствует возможность проведения анализа по семантическому признаку сходства словесных обозначений.

На основании изложенного, у Палаты по патентным спорам имеются достаточные основания для признания заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков сходными до степени смешения на основании звукового и графического сходства словесных элементов «AMATI» и «Amatti».



Таким образом, проведенный Палатой по патентным спорам сопоставительный анализ позволяет согласиться с решением экспертизы и признать заявленное обозначение сходным до степени смешения с противопоставленными товарными знаками.

Заявителем в поданном возражении не оспаривается однородность товаров и услуг, в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленным товарным знакам и испрашивается охрана заявленного обозначения.

Так, указанные в перечне заявленного обозначения товары 09 класса МКТУ, относящиеся к аппаратуре для записи, передачи и воспроизведения звука и изображений, магнитным носителям информации, оборудованию для обработки информации и компьютерам, являются однородными по роду (виду), назначению и кругу потребителей аналогичным товарам данного класса, в отношении которых зарегистрирован товарный знак по свидетельству №154977.

Товары 16 класса МКТУ, перечисленные в перечне заявленного обозначения и относящиеся к пакетам, мешкам, пленкам и иным средствам для упаковки, являются однородными аналогичным товарам данного класса, перечисленным в свидетельстве № 204552.

Товары 19 класса МКТУ заявленного обозначения, относящиеся к строительным материалам и конструкциям, однородны по виду (роду), назначению, условиям реализации и кругу потребителей товарам 19 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленному товарному знаку по свидетельству №225953. Аналогичный вывод может быть сделан и в отношении товаров 20 класса МКТУ, представляющих собой мебель, зеркала и иные аксессуары, используемые для оформления интерьеров.

Что касается услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне заявленного обозначения, а именно: «стимулирование сбыта (для третьих лиц)», то она является однородной по назначению услугам 42 класса

МКТУ «реализация товаров», перечисленным в перечне противопоставленной регистрации №204552.

Указанные в перечне заявленного обозначения услуги 37 класса МКТУ, а именно: «информация по вопросам ремонта, набивка мебели, ремонт мебельной обивки, реставрация мебели, уход за мебелью», тесно связаны с товарами 19 и 20 классов МКТУ, а, следовательно, могут рассматриваться как однородные соответствующим товарам, указанным в перечне свидетельства № 225953.

Однородными товарам 09 класса МКТУ противопоставленного товарного знака по свидетельству № 154977 могут быть признаны и услуги 42 класса МКТУ заявленного обозначения, связанные с разработкой и усовершенствованием технического и программного обеспечения компьютеров, размещением веб-сайтов.

На основании изложенного заявленное обозначение является сходным до степени смешения в отношении части однородных товаров и услуг, указанных в перечне, с зарегистрированными ранее на имя других лиц товарными знаками, что позволяет согласиться с решением экспертизы о признании данного обозначения не соответствующим требованиям, установленным пунктом 1 статьи 7 Закона.

Таким образом, у Палаты по патентным спорам отсутствуют основания согласиться с доводами возражения.

Представленные заявителем материалы, касающиеся использования заявленного обозначения, не могут быть приняты во внимание при рассмотрении возражения, касающегося требований, установленных статьей 7 Закона.

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам решила:

**отказать в удовлетворении возражения от 28.05.2004 и оставить в силе решение экспертизы от 01.04.2004.**

