

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 (далее - Кодекс) и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 № 644/261 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454), рассмотрела возражение, поступившее 09.11.2020, поданное ООО «Авенда», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака по заявке №2019746548 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.



Комбинированное обозначение « » по заявке №2019746548, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 17.09.2019, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров и услуг 07, 11, 36, 43 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.


Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 04.08.2020 о государственной регистрации товарного знака в отношении заявленных товаров и услуг 07, 43 классов МКТУ. В отношении остальных заявленных товаров и услуг 11 и 36 классов МКТУ Роспатентом было принято


решение об отказе в государственной регистрации товарного знака (далее – решение Роспатента).

Указанное решение Роспатента было основано на заключении по результатам экспертизы, которое мотивировано несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В решении Роспатента было установлено, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с:



- товарным знаком «» (1), зарегистрированным под №675806 с датой приоритета от 22.05.2017г. на имя Кузьмина Романа Ивановича, 672038, Забайкальский край, г. Чита, мкр. Октябрьский, 13, кв. 30, в отношении однородных товаров 11 класса МКТУ;

- знаком обслуживания «» (2), зарегистрированным под №343121 с датой приоритета от 25.10.2006г. на имя Общества с ограниченной ответственностью "Юридическая фирма "АВЕНТА", 121099, Москва, 2-й Смоленский пер., д.1/4, в отношении однородных товаров 36 класса МКТУ;

- международной регистрацией «Aventa» (3) под №1055366 с датой приоритета от 15.01.2010г. на имя Truma Geratetechnik GmbH & Co KG, Wernher-von-Braun-Str. 12-14 85640 Putzbrunn, в отношении однородных товаров 11 класса МКТУ.

Следует отметить, что заявителем была оплачена пошлина за регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака, в результате чего ему было присвоено свидетельство №774829.

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

- заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак (1) производят разное общее зрительное впечатление в виду различий в изобразительных и словесных частях обозначений;

- сопоставляемые обозначения не являются сходными фонетически, поскольку состоят из разного количества слов, букв, различаются долготой звучания

словесных элементов, имеется различие гласных звуков, на которые падают ударения в сравниваемых товарных знаках;

- противопоставленные товарные знаки (2), (3) не являются сходными с заявленным обозначением по графическим, семантическим и фонетическим критериям сходства обозначений, при этом сферы деятельности заявителя и правообладателя знака (2) не совпадают.

На основании вышеизложенного заявитель просит изменить решение Роспатента и принять решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг.

К возражению были приложены следующие материалы:

- выписка из ЕГРЮЛ об ООО «Юридическая фирма Авента» [1];
- распечатки с сайта компании «Трума Гератетехник ГМБХ» и странички из Википедии о данной компании [2].

По результатам поданного возражения Роспатентом в адрес заявителя было направлено уведомление об отказе в осуществлении юридически значимого действия по заявке №2019746548.

Не согласившись с данным решением, заявитель обратился в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным действия Роспатента по отказу в принятии возражения от 09.11.2020 на решение Роспатента от 04.08.2020, по отказу в регистрации товарного знака по заявке №2019746548.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 01.06.2021 по делу № СИП–139/2021 были признаны незаконными действия Роспатента по отказу в принятии возражения на решение Роспатента от 04.08.2020 в части отказа в регистрации в качестве товарного знака обозначения по заявке №2019746548 в отношении товаров 11 и услуг 36 классов МКТУ.

При этом указанным решением Суд по интеллектуальным правам обязал Роспатент принять к производству и рассмотреть возражение, поступившее 09.11.2020.

Таким образом, во исполнение решения Суда по интеллектуальным правам от 01.06.2021 по делу № СИП–139/2021 возражение от 09.11.2020 было принято коллегией к рассмотрению.

Заявителем в дополнение к ранее поданному возражению были представлены следующие доводы:

- заявитель выразил просьбу зарегистрировать товарный знак по заявке №2019746548 в отношении всех заявленных товаров 11 класса МКТУ и для услуг 36 класса МКТУ «аренда финансовая; кредитование под залог; менеджмент финансовый; операции факторные; организация денежных сборов; предоставление ссуд [финансирование]; предоставление ссуд под залог»;

- противопоставленный товарный знак (1) не является сходным семантически с заявленным обозначением, поскольку словесный элемент «AVINDA» является географическим объектом, воспроизводит название реки Авунда (Авинда) и горной вершины Авинда, расположенной на Крымском полуострове;

- от правообладателя противопоставленного знака (2) предоставлено письменное согласие относительно использования и регистрации заявленного обозначения по заявке №2019746548 в отношении заявленных услуг 36 класса МКТУ «аренда финансовая при продаже указанных товаров 7 класса; кредитование под залог при продаже указанных товаров 7 класса; менеджмент финансовый при продаже указанных товаров 7 класса; операции факторные при продаже указанных товаров 7 класса; организация денежных сборов при продаже указанных товаров 7 класса; предоставление ссуд [финансирование] при продаже указанных товаров 7 класса; предоставление ссуд под залог при продаже указанных товаров 7 класса»;

- правообладателем противопоставленного знака (3) выражено согласие на использование и регистрацию заявленного обозначения по заявке №2019746548 в отношении заявленных товаров 11 класса МКТУ «аппараты для обжаривания кофе; аппараты для охлаждения напитков; аппараты и машины для очистки воды; аппараты и машины холодильные; аппараты морозильные; аппараты нагревательные и охлаждающие для раздачи напитков; вафельницы электрические; камеры холодильные; кофеварки электрические; машины для приготовления мороженого;

мультиварки; перколяторы для кофе электрические; плиты кухонные; плиты нагревательные; приборы для фильтрования воды; приборы и машины для производства льда; приборы и установки для охлаждения; приборы и установки для тепловой обработки пищевых продуктов; приспособления для подогрева блюд; тостеры; установки для охлаждения воды; установки для охлаждения жидкостей; установки для охлаждения молока; установки для производства пара; элементы нагревательные».

Заявителем были приобщены следующие материалы:

- сведения из Википедии о семантическом значении слова «Авинда» [3];
- оригинал письма-согласия от правообладателя противопоставленного товарного знака (2) [4];
- оригинал письма-согласия от правообладателя противопоставленного товарного знака (3) [5].

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих на заседании коллегии, коллегия установила следующее.

С учетом даты (17.09.2019) поступления заявки №2019746548 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя упомянутый выше 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 20.07.2015 № 482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный №38572), вступившие в силу 31.08.2015 (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 отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту 44 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, указанные в пунктах 42 и 43 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам. 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. При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.


Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Согласно пункту 46 Правил согласие правообладателя составляется в письменной произвольной форме (далее – письмо-согласие) и представляется в подлиннике для приобщения к документам заявки.

Заявленное обозначение по заявке №2019746548 представляет собой



комбинированное обозначение «», содержащее стилизованное изображение переплетенных между собой двух окружностей розового цвета, под которым расположен словесный элемент «AWENDA», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита розовым цветом. Ниже в одну строку расположены словесные элементы "На время. Навсегда.", выполненные стандартным шрифтом буквами русского алфавита серым цветом.

Противопоставленный товарный знак (2) представляет собой комбинированное обозначение «», включающее в свой состав изобразительный элемент в виде сочетания различных фигур, и словесный элемент «AVENTA», выполненный буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана товарного знака предоставлена, в том числе, для услуг 36 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак (3) представляет собой словесное обозначение «Aventa», выполненное стандартным шрифтом строчными буквами латинского алфавита с заглавной буквы «A». Правовая охрана товарного знака предоставлена, в том числе, для товаров 11 класса МКТУ.


В отношении вышеуказанных противопоставлений коллегия принимает во внимание обстоятельства, которые не могли быть учтены при принятии решения Роспатента от 04.08.2020, а именно представленные правообладателями товарных знаков (2), (3) согласия [4, 5] на использование и регистрацию заявленного

обозначения по заявке №2019746548 в отношении всех товаров 11 класса МКТУ, услуг 36 класса МКТУ «аренда финансовая при продаже указанных товаров 7 класса; кредитование под залог при продаже указанных товаров 7 класса; менеджмент финансовый при продаже указанных товаров 7 класса; операции факторные при продаже указанных товаров 7 класса; организация денежных сборов при продаже указанных товаров 7 класса; предоставление ссуд [финансирование] при продаже указанных товаров 7 класса; предоставление ссуд под залог при продаже указанных товаров 7 класса».

Заявленное обозначение и товарные знаки (2), (3) не тождественны, ни одно из названных обозначений не является широко известным или образующим серию товарных знаков одного лица. В связи с указанным письменные согласия [4, 5] правообладателя товарных знаков (2), (3) позволяют снять данные противопоставления и не учитывать их в рамках требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Противопоставленный товарный знак (1) представляет собой



комбинированное обозначение «», содержащее прямоугольник, разделенный на две части. В левой части прямоугольника на белом фоне расположен изобразительный элемент в виде оригинальной композиции из фигур сложной геометрической формы. В правой части прямоугольника на фоне изображения геометрических фигур серого цвета размещен словесный элемент «AVINDA», выполненный заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом белым цветом.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного ему товарного знака (1) показал следующее.

Словесный элемент «AWENDA» заявленного обозначения и словесный элемент «AVINDA» противопоставленного товарного знака (1) являются фонетически сходными, поскольку совпадает их звучание «авенда» и «авинда». Более того, фонетическое сходство обеспечивается наличием близких и

совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях, близостью звуков, составляющих обозначения, одинаковым расположением близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу, числом слогов в обозначениях, местом совпадающих звукосочетаний в составе обозначений, близостью состава гласных и согласных звуков.

Согласно словарно-справочным изданиям словесный элемент «AWENDA» заявленного обозначения не имеет определенного смыслового значения, в связи с чем провести семантический анализ с противопоставленным обозначением не представляется возможным.

Графически сопоставляемые элементы являются сходными, так как они выполнены буквами одного и того же алфавита (латинского), стандартными шрифтовыми единицами.

Резюмируя изложенное, заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак (1) являются сходными в целом, несмотря на некоторые отличия.

Вероятность смешения заявленного обозначения и товарного знака определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров и услуг (см. пункт 162 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»).

Сопоставительный анализ перечней товаров 11 класса МКТУ заявленного обозначения и товаров 11 класса МКТУ товарного знака (1) показал следующее.

Заявленные товары 11 класса МКТУ «аппараты для обжаривания кофе; аппараты для охлаждения напитков; аппараты и машины для очистки воды; аппараты и машины холодильные; аппараты морозильные; вафельницы электрические; камеры холодильные; кофеварки электрические; мультиварки; перколяторы для кофе электрические; плиты кухонные; плиты нагревательные; приборы для фильтрации воды; приборы и машины для производства льда; приборы и установки для охлаждения; приборы и установки для тепловой обработки пищевых продуктов; тостеры; установки для охлаждения воды; установки для охлаждения жидкостей; установки для охлаждения молока; установки

для производства пара; элементы нагревательные» и товары 11 класса МКТУ «аппараты для обжаривания кофе; аппараты для охлаждения напитков; аппараты и машины для очистки воды; аппараты и машины холодильные; аппараты морозильные; вафельницы электрические; камеры холодильные; кофеварки электрические; мультиварки; перколяторы для кофе электрические; плиты кухонные; плиты нагревательные; приборы для фильтрования воды; приборы и машины для производства льда; приборы и установки для охлаждения; приборы и установки для тепловой обработки пищевых продуктов; тостеры; установки для охлаждения воды; установки для охлаждения жидкостей; установки для охлаждения молока; установки для производства пара; элементы нагревательные» противопоставленного товарного знака (1) являются тождественными, в силу чего признаются коллегией однородными.

Заявленные товары 11 класса МКТУ «аппараты нагревательные и охлаждающие для раздачи напитков» и товары 11 класса МКТУ «аппараты для приготовления горячих напитков электрические; емкости холодильные; камеры морозильные электрические; камеры холодильные; холодильники; шкафы холодильные» противопоставленного товарного знака (1) являются однородными, так как соотносятся друг с другом как род-вид, имеют одно назначение и одинаковый круг потребителей.

Заявленные товары 11 класса МКТУ «машины для приготовления мороженого» и товары 11 класса МКТУ «машины для выпечки хлеба; машины электрические для приготовления чая и кофе» противопоставленного товарного знака (1) являются однородными, поскольку объединены родовым понятием «установки для приготовления пищевых продуктов», имеют одно назначение и круг потребителей.

Заявленные товары 11 класса МКТУ «приспособления для подогрева блюд» являются однородными товарам 11 класса МКТУ «печи микроволновые [для приготовления пищи]; приборы нагревательные кухонные», указанным в перечне противопоставленного товарного знака (1), так как соотносятся друг с другом как род-вид, имеют одно назначение и одинаковый круг потребителей.

Учитывая изложенное, заявленное обозначение является сходным до степени смешения с противопоставленным товарным знаком (1) в отношении однородных товаров 11 класса МКТУ, следовательно, заявленное обозначение для всех товаров 11 класса МКТУ не соответствует пункту 6 статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем, заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении услуг 36 класса МКТУ «аренда финансовая при продаже указанных товаров 7 класса; кредитование под залог при продаже указанных товаров 7 класса; менеджмент финансовый при продаже указанных товаров 7 класса; операции факторные при продаже указанных товаров 7 класса; организация денежных сборов при продаже указанных товаров 7 класса; предоставление ссуд [финансирование] при продаже указанных товаров 7 класса; предоставление ссуд под залог при продаже указанных товаров 7 класса», указанных в письме-согласии [4], предоставленном правообладателем товарного знака (2), так как соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 09.11.2020, изменить решение Роспатента от 04.08.2020 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2019746548.