

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**коллегии палаты по патентным спорам**  
**по результатам рассмотрения  возражения  заявления**

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 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 в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности возражение от 15.07.2014, поданное компанией АВИОН СПИРИТС ЛЛК, США (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012726846, при этом установила следующее.

Словесное обозначение **AVIÖN**, выполненное оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, по заявке №2012726846 с приоритетом от 06.08.2012 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 33 класса МКТУ «алкогольные напитки (за исключением пива)».

Роспатентом 17.04.2014 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех товаров 33 класса МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя иных лиц товарными знаками «AVION» и «АВИОН» (свидетельства №301376 и №301377 с приоритетом от 15.11.2005), зарегистрированными в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ на имя

Частной акционерной компании с ограниченной ответственностью АВИОН КОРПОРАЙТ БИЗНЕС ЦЕНТР (КИПР) ЛИМИТЕД, Спиру Киприану 18, 3-й эт., кв./оф. 301, 1075, Никосия, Кипр.

В поступившем возражении от 15.07.2014 выражено несогласие заявителя с решением Роспатента, и изложена просьба отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2012726846 в качестве товарного знака в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Изучив материалы дела, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу о наличии оснований для удовлетворения возражения.

С учетом даты (06.08.2012) поступления заявки №2012726846 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 за №4322, вступившие в силу 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 пункту 14.4.2 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением, если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с положениями пункта 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями; с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2 Правил.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного 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.

Заявленное обозначение **AVION** по заявке №2012726846 является словесным, выполнено оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарного знака испрашивается в отношении товаров 33 класса МКТУ «алкогольные напитки (за исключением пива)».

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012726846 основано на наличии сходных до степени смешения товарных знаков по свидетельствам №301376 [1] и №301377 [2].

Противопоставленный товарный знак **AVION** по свидетельству №301376 [1] является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Товарный знак зарегистрирован, в частности, в отношении товаров 33 класса МКТУ «алкогольные напитки (за исключением пива)».

Противопоставленный товарный знак **АВИОН** по свидетельству №301377 [2] является словесным, выполнен стандартным шрифтом буквами русского алфавита и представляет собой транслитерацию на русский язык слова «AVION». Товарный знак зарегистрирован, в частности, в отношении товаров 33 класса МКТУ «алкогольные напитки (за исключением пива)».

В возражении не оспаривается идентичность товаров 33 класса МКТУ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков, представляющих собой алкогольные напитки (за исключением пива).

В свою очередь сопоставительный анализ заявленного обозначения **AVIÓN** и противопоставленных товарных знаков **AVION / АВИОН**, показал, что они характеризуются звуковым тождеством и имеют одинаковое смысловое значение (слово «avión» (произносится как [а-ви-он]) в переводе с испанского и французского языков означает «самолет», см. <http://slovari.yandex.ru>).

Следует отметить, что заявленное обозначение **AVIÓN** и противопоставленные товарные знаки **AVION / АВИОН** имеют ряд визуальных отличий, обусловленных использованием при их написании разных типов шрифтов и алфавитов – латиницы и кириллицы. Вместе с тем, указанные различия не оказывают существенного влияния на восприятие сравниваемых обозначений в целом.

Таким образом, можно сделать вывод, что заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки [1], [2] являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ, что свидетельствует об обоснованности приведенных в решении Роспатента доводов о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем при анализе материалов дела были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы и являются основанием для удовлетворения возражения.

К указанным обстоятельствам относится отчуждение на имя заявителя исключительных прав на противопоставленные товарные знаки [1], [2] в отношении товаров 33 класса МКТУ «алкогольные напитки (за исключением пива)» и товаров 32 класса МКТУ «пиво» по договору №РД0171361, зарегистрированному Роспатентом 14.04.2015. Товарным знакам, зарегистрированным в результате

регистрации указанного договора об отчуждении исключительных прав присвоены номера свидетельств №539769 и №539770.

Таким образом, основания для противопоставления товарных знаков по свидетельствам №301376 и №301377 в рамках требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении приведенных в перечне товаров 33 класса МКТУ отсутствуют.

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

**удовлетворить возражение от 15.07.2014, отменить решение Роспатента от 17.04.2014 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2012726846.**