

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 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, рассмотрела возражение, поступившее 26.06.2019, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «ЮР-Строй», г. Саратов (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака (знака обслуживания) по заявке №2018708304, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2018708304, поданной 02.03.2018, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака (знака обслуживания) в отношении услуг 44 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ).

Согласно материалам заявки № 2018708304 на регистрацию в качестве

Авеста

товарного знака заявлено словесное обозначение « »,
выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Роспатентом принято решение от 26.04.2019 об отказе в государственной регистрации товарного знака (знака обслуживания) по заявке № 2018708304 по причине его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В заключении экспертизы отмечено, что заявленное обозначение сходно до степени смешения:

АВИСТА

- со знаком «» по свидетельству №542019, зарегистрированного на имя Менделева Евгения Владимировича, 125315, Москва, 1-й Амбулаторный пр-д, д.7, кв.126 с приоритетом от 11.04.2013 для однородных услуг 44 класса МКТУ.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности поступило возражение от 26.06.2019, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 26.04.2019.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявленное обозначение обладает различительной способностью и не способно ввести в заблуждение потребителя относительно его обладателя;

- заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак не сходны до степени смешения, так как имеют разное смысловое словарное значение, так: «Ависта» - ценная бумага на предъявителя без указания срока оплаты, т.е. может быть предъявлена к оплате в любое время. «Авеста» — собрание священных текстов зороастрийцев. Старейший памятник древнеиранской литературы, составленный на особом, более нигде не зафиксированном языке, называемом в иранистике «авестийским».

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 26.04.2019 и зарегистрировать товарный знак (знак обслуживания) по заявке № 2018708304.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (02.03.2018) подачи заявки № 2018708304 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака

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 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 регистрационный № 38572), действующие с 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 том числе в соответствии с международным договором 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.

В соответствии с пунктом 42 Правил 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.

Указанные признаки 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).

Авеста

Заявленное обозначение « » по заявке № 2018708304 является словесным, выполнено стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана товарного знака по заявке № 2018708304 испрашивается в отношении «медицинских услуг» 44 класса МКТУ.

АВИСТА

Противопоставленный товарный знак «

» по свидетельству

№ 542019 является словесным, выполнен стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана данного знака действует в отношении однородных услуг «услуг оптиков; услуги офтальмолога (проверка зрения, подбор линз и очков» 44 класса МКТУ.

Сходство заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака обусловлено фонетическим и визуальным сходством словесных элементов рассматриваемых обозначений «АВЕСТА» и «АВИСТА».

С точки зрения фонетики сравниваемые обозначения состоят из фонетически сходных словесных элементов «АВЕСТА» и «АВИСТА», различающиеся только одной буквой «Е», «И», при этом сходство которых обусловлено тождеством звучания конечных частей [СТА] и сходством звучания начальных частей [АВЕ]-[АВИ], близким составом гласных и согласных, одинаково расположенных по отношению друг к другу; наличием совпадающих слогов и их расположением; числом слогов в обозначениях.

Заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак выполнены стандартным шрифтом буквами русского алфавита, слова имеют одинаковую длину, совпадающий образ букв начальной и конечной частей слов, что в совокупности позволяет говорить об одинаковом общем зрительном впечатлении, производимом данными обозначениями на потребителя, в связи с чем имеются достаточные основания для вывода о сходстве между ними по графическому признаку.

Сравниваемые словесные элементы «АВЕСТА» и «АВИСТА» имеют словарное значение. Ависта – это вексельная надпись, означающая, что вексель выдан сроком платежа по предъявлении (см. Словарь иностранных слов русского языка). Авеста – это «основной текст», священный текст персов, в котором изложена религия Заратустры (см. Философский энциклопедический словарь). На основании изложенных значений, следует вывод, что обозначения «АВЕСТА» и «АВИСТА» различаются по характеру идей и понятий, заложенных в эти обозначения. Тем не менее, оба слова являются заимствованными мало

употребимыми словами иностранного языка, мало известными российскому потребителю, они не имеют семантической привязки к видам услуг, в отношении которых заявлен товарный знак по заявке №2018708304 и действует противопоставленный товарный знак по свидетельству №542019. Таким образом, сравниваемые словесные элементы воспринимаются как фантазийные, поэтому в данном случае различие в лексическом значении не позволяет сделать вывод о несходстве обозначений.

Следовательно, имеющиеся семантические различия имеют второстепенное значение, ввиду превалирования фонетического и графического критериев сходства словесных обозначений.

Заявленные «медицинские услуги» 44 класса МКТУ и противопоставленные «услуги оптиков; услуги офтальмолога (проверка зрения, подбор линз, очков)» 44 класса МКТУ противопоставленного товарного знака являются однородными, так как относятся к одной родовой группе «услуги медицинские», находятся в поле единого правового регулирования. Согласно Федеральному закону «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» от 21.11.2011 №323-ФЗ под медицинской услугой понимается медицинское вмешательство или комплекс медицинских вмешательств, направленных на профилактику, диагностику и лечение заболеваний, медицинскую реабилитацию и имеющих самостоятельное законченное значение. На основании пункта 6 статьи 12 Федерального закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» от 04.05.2011 №99-ФЗ медицинская деятельность отнесена к видам деятельности, для осуществления которой необходимо получение лицензии выданной в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о лицензировании отдельных видов деятельности. Получение лицензии на осуществление медицинской деятельности позволяет ее владельцу оказывать любые медицинские услуги, в том числе офтальмологические, поэтому сравниваемые услуги являются однородными.

Таким образом, заявленное обозначение является сходным до степени смешения с противопоставленным товарным знаком в отношении однородных услуг 44 класса МКТУ, и, соответственно, решение Роспатента от 26.04.2019 об отказе в

государственной регистрации товарного знака по заявке №2018708304 по основаниям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 26.06.2019,
оставить в силе решение Роспатента от 26.04.2019.**