

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ (далее – Кодекс), и в соответствии с Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520 (далее – Правила), рассмотрела возражение от 22.09.2008 на решение федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2007701386/50, поданное Макита Корпэрейшн, Япония (далее — заявитель), при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2007701386/50 с приоритетом от 23.01.2007 на имя заявителя было подано комбинированное обозначение «AVT», выполненное в виде комбинации латинских букв, исполненных жирным шрифтом, буквы «V» и «T» в котором соединены в верхней части. Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в отношении товаров 07 класса МКТУ.

По результатам экспертизы заявленного обозначения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 22.08.2008 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для всех товаров заявленного перечня на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное комбинированное обозначение «AVT» сходно до степени смешения с ранее

зарегистрированным на имя иного лица товарным знаком по свидетельству №325958.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 22.09.2008, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака. Существо доводов возражения сводится к следующему:

- заявитель полагает, что возможность смешения потребителем сравниваемых обозначений крайне мала ввиду того, что заявленное обозначение используется в неразрывной связке с обозначением «Makita» - известным мировым брендом заявителя Макита Корпэрейшн;

- области деятельности заявителя и правообладателя противопоставленного товарного знака различны;

- сравниваемые обозначения не сходны до степени смешения по фонетическим, семантическим и графическим критериям сходства.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности от 22.08.2008 и зарегистрировать заявленное обозначение «AVT» по заявке №2007701386/50 в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров.

К возражению приложены следующие материалы:

- информация из сети Интернет, касающаяся использования заявленного обозначения, известности лица, подавшего возражение и информация о правообладателе противопоставленного товарного знака.

Изучив материалы дела, и заслушав присутствующих, Палата по патентным спорам считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (23.01.2007) поступления заявки №2007701386/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Закон

Российской Федерации от 23.09.1992г. №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11 декабря 2002г. №166-ФЗ, введенным в действие с 27.12.2002 (далее — Закон) 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, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (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, в частности, 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, 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 основе совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты 1 - 3) Правил.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №325958 является комбинированным и представляет буквы «AVT», выполненные с наклоном, словесный элемент «Motors», выполненный латинскими буквами, входящие в состав обозначения буквы «O» выполнены в красном цвете. Элементы «AVT» и «Motors» вписаны в окружность синего цвета. Товарный знак исполнен в синем, сером, красном и фиолетовом цветовых сочетаниях. Правовая охрана данному знаку предоставлена в отношении товаров 09, 12 классов МКТУ. Элемент «Motors» включен в состав как неохраняемый элемент на основании пункта 1 статьи 6 Закона, как не обладающий различительной способностью и указывающий на вид товара и связанных с ним услуг.

Анализ рассматриваемого обозначения показал, что слово «Motors» относится к «слабым» (неохраноспособным) элементам в знаке, не придающим дополнительную различительную способность, в связи с чем основную индивидуализирующую функцию несет на себе словесный элемент «AVT», являющийся «сильным» элементом обозначения.

Заявленное обозначение по заявке №2007701386/50 является комбинированным и состоит из букв латинского алфавита «AVT», выполненных в одну строку заглавными буквами жирным шрифтом в черно-белом цветовом сочетании. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 07 класса МКТУ.

Проведенный коллегией Палаты по патентным спорам сравнительный анализ сопоставляемых товарных знаков показал, что они являются сходными до степени смешения, поскольку включают в свой состав фонетически тождественный «сильный» элемент «AVT». Фонетическое сходство сопоставляемых обозначений определяется вхождением словесного элемента «AVT» заявленного обозначения в противопоставленный товарный знак «AVT Motors».

Семантическое сходство обозначений отсутствует, поскольку элемент «AVT» не имеет семантического значения.

Визуальное различие сопоставляемых знаков, заключающееся в исполнении противопоставленного товарного знака в яркой цветовой гамме и весомым графическим элементом не оказывают решающего влияния на сходство знаков в целом, которое обусловлено фонетическим тождеством словесных элементов «AVT».

Регистрация заявленного обозначения испрашивается в отношении следующих товаров 07 класса МКТУ:

07 - электрические инструменты, в частности пилы ленточные, пилы цепные, пилы циркулярные, лобзики, машины ножовочные, машины шлифовальные и полировальные, машины для заточки, дробилки, машины воздуходувные, машины отрезные, машины резальные, дрели, молотки бурильные и отбойные, перфораторы бурильные, машины пазовальные и бороздоделы, вибраторы для уплотнения бетона, ножницы, в том числе ножницы вырубные, ножницы шпалерные, молоты для сноса конструкций, машины строгальные, молоты бурильные для вращательного бурения, фасонно-фрезерные, торцовочные и кромкообрезные станки, шуруповерты, гайковерты, машины штапелирующие, пистолеты скобозабивные, пылесосы, насосы, газонокосилки и кусторезы, части и принадлежности для вышеуказанных товаров; машины деревообрабатывающие, в частности пилы ленточные, отрезные станки со столом, машины фуговальные, машины строгальные, машины строгально-фуговальные, долбежные цепные машины, машины шипорезные, части и принадлежности для вышеуказанных товаров; инструменты с приводом от двигателей внутреннего сгорания, в частности воздуходувки, пилы цепные, машины резальные, ножницы шпалерные, газонокосилки, насосы, части и принадлежности для вышеуказанных товаров; пневматические инструменты, в частности компрессоры, машины гвоздезабивные, машины штапелирующие, пистолеты скобозабивные, части и принадлежности для вышеуказанных товаров.

Противопоставленному товарному знаку предоставлена правовая охрана в отношении следующих товаров 07 класса МКТУ:

07 - машины и станки; двигатели (за исключением предназначенных для наземных транспортных средств); соединения и элементы передач (за исключением предназначенных для наземных транспортных средств); сельскохозяйственные орудия, иные, чем орудия с ручным управлением; инкубаторы.

Сравнительный анализ однородности товаров 07 класса МКТУ показал, что указанные в перечне заявки №2007701386/50 товары 07 класса МКТУ являются однородными товарам 07 класса МКТУ «машины и станки; двигатели (за исключением предназначенных для наземных транспортных средств); соединения и элементы передач (за исключением предназначенных для наземных транспортных средств)», указанным в перечне противопоставленного товарного знака, т.к. они относятся к видовому понятию. Родовое понятие товара является более общим по отношению к видовому и такие понятия как, к примеру, "станки" и "машины отрезные, машины резальные, дрели" относятся друг к другу как категории род - вид.

Кроме того, однородность товаров сравниваемых обозначения и товарного знака не оспаривалась лицом, подавшим возражение.

Вывод лица, подавшего возражение, о невозможности смешения в силу использования заявленного обозначения совместно с обозначением «Makita», принадлежащим этому лицу, не может быть принят, поскольку коллегией анализируется заявленное обозначение, не включающее в свой состав элемент «Makita».

Доводы о разных областях деятельности заявителя и правообладателя противопоставленного товарного знака не могут быть признаны убедительными, поскольку при решении вопроса о предоставлении исключительных прав на товарный учитывается возможность столкновения с более ранними правами, удостоверенными свидетельством на товарный знак в

отношении указанных в нем товаров и услуг, а не вопрос о реальном столкновении хозяйствующих субъектов на рынке.

Таким образом, в силу установленного сходства до степени смешения рассматриваемого заявленного обозначения «AVT» и противопоставленного комбинированного товарного знака со словесным элементом «AVT» в отношении однородных товаров 07 класса МКТУ можно сделать вывод о том, что заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 1 статьи 7 Закона.

Учитывая вышеизложенное, Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 22.09.2008 и оставить в силе решение Федерального органа исполнительной власти по патентам и товарным знакам от 22.08.2008.