

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, регистрационный №4520, рассмотрела возражение от 25.11.2004, поданное фирмой ИБЕРФУД ИМПОРТ ЭКСПОРТ, С.Л. (Испания), (далее - заявитель) на решение экспертизы от 25.08.2004 о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака по заявке №2002724952/50, при этом установлено следующее.

Заявителем обозначения по заявке №2002724952/50 с приоритетом от 29.10.2002 является фирма ИБЕРФУД ИМПОРТ ЭКСПОРТ, С.Л. (Испания). Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, в состав которого входят изобретенное слово «AVIS», выполненное буквами латинского алфавита с образованием угла и стилизованное изображение птицы, расположенной над буквой «V». Товарный знак заявлен в отношении товаров 29, 30 классов МКТУ.

25.08.2004 экспертизой было принято решение о регистрации товарного знака в отношении части товаров 29 и части товаров 30 классов МКТУ, указанных в перечне товаров и услуг. Для другой части товаров 29 и 30 классов МКТУ заявленному обозначению отказано в регистрации ввиду его несоответствия требованиям пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.92, регистрационный №3520-1, введенного в действие с 17.10.92 (далее — Закон).

Указанное обосновывается тем, что комбинированное обозначение со словесным элементом «AVIS» сходно до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя иного лица комбинированным товарным знаком со словесным элементом «АВИС» по свидетельству №139621[1] с приоритетом от 29.11.1994 (срок действия охраны продлен до 2014.12.29), для однородных товаров 29 и 30 классов МКТУ.

Заявитель выразил свое несогласие с решением экспертизы в возражении от 26.11.2004.

Доводы заявителя сводятся к следующему:

- заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак отличаются по визуальному критерию, поскольку имеют разное пространственное решение, содержат визуально не сходные изобразительные и словесные элементы;

- заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак отличаются по семантическому критерию, поскольку словесный элемент «AVIS», в отличие от словесного элемента «АВИС», имеет семантику, а именно, является словом латинского языка и имеет значение – «птица» (как класс позвоночных животных), кроме того, в переводе с французского языка слово «AVIS» означает – «мнение»;

- заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак отличаются по фонетическому критерию, поскольку слово «AVIS» будет восприниматься потребителем как [авис] или [ави], тогда как словесный элемент противопоставленного товарного знака – только как [авис], при этом фонетический критерий в данном случае не является основным, поскольку сравниваемые словесные элементы существенно отличаются визуально и семантически;

- заявленные товары 29 класса МКТУ - «оливы», неоднородны товарам 29 класса, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак [1], поскольку они относятся к другому виду, имеют определенную специфику и различные каналы поставок и реализации.

По мнению лица, подавшего возражение, в отношении заявленных товаров 29 класса МКТУ – «оливы», заявленное обозначение не противоречит требованиям, изложенным в п.1 ст.7 Закона. В связи с этим, лицо, подавшее возражение, выразило просьбу об изменении решения экспертизы и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака для всех товаров 29 и 30 классов МКТУ, указанных в решении экспертизы и дополнительно, для товаров 29 класса – «оливы».

К возражению приложены следующие документы:

- копия страниц «Латинско-русского словаря», (И.Х. Дворецкий, Москва, изд. «Русский язык» 7-е издание, стереотипное, 2002) на 2 л. [2];

- копия страниц «Французско-русского словаря» (К.А. Ганшина, Москва, изд. «Русский язык» издание восьмое стереотипное, 1979) на 2 л. [3];

- письмо-согласие Краснодарской Краевой Общественной Организации Инвалидов «Черноморкурорт» на регистрацию комбинированного обозначения со словесным элементом «AVIS» в качестве товарного знака в отношении товаров 29 класса МКТУ на 1 л. [4].

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает 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 (29.10.2002) поступления заявки на регистрацию товарного знака, правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, 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 и пунктом 2.4 Правил, 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 14.4.2.4 Правил, при определении сходства, комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При установлении однородности товаров, согласно пункту 14.4.3 Правил, принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение является комбинированным и содержит в своем составе словесный элемент «AVIS», выполненный буквами латинского алфавита и стилизованное изображение птицы, расположенной над буквой

«V». При этом размер буквенных знаков не совпадает по высоте и при визуальном восприятии создается впечатление, что буквы образуют угол с вершиной обращенной вниз. Товарный знак заявлен в отношении товаров 29 и 30 классов МКТУ.

Решение экспертизы об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака для части товаров 29 и 30 классов, основано на наличии товарного знака [1], ранее зарегистрированного в отношении однородных товаров на имя иного лица.

В противопоставленном заявленному обозначению товарном знаке [1], несмотря на наличие в нем другого изобразительного элемента, доминирует словесный элемент «АВИС», поскольку он легче запоминается и именно на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения.

Сопоставительный анализ заявленного обозначения с доминирующим словесным элементом «AVIS» и противопоставленного экспертизой товарного знака [1] показал, что они являются сходными до степени смешения, поскольку имеет место фонетическое сходство их словесных элементов. При этом фонетическое сходство определяется тождеством звучания начальных и конечных частей сопоставляемых словесных обозначений и тем, что словесный элемент «АВИС», по сути, является транслитерацией латинского слова «AVIS» русскими буквами.

При определении однородности товаров 29 класса МКТУ, установлено, что товары «оливы» и «фрукты и овощи консервированные» относятся к одному роду (виду) – «консервированные пищевые продукты» и, в связи с этим, используются по одному назначению и имеют одинаковые условия реализации. В соответствии с требованиями МКТУ, товары 29 класса включают, в основном, продукты, подготовленные для употребления и консервирования. Из этого следует, что товары «оливы», в отношении которых предполагается использовать заявленное обозначение в качестве товарного знака, также относятся к данной категории товаров.

Сходство обозначений до степени смешения в отношении однородных товаров 29 и 30 классов МКТУ свидетельствуют о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона.

Учитывая, что правообладатель противопоставленного товарного знака [1] предоставил заявителю разрешение на регистрацию

комбинированного товарного знака со словесным элементом «AVIS» на его имя, для товаров 29 класса – «оливы», что подтверждается письмом [4], вывод о сходстве заявленного обозначения и противопоставленного знака [1] до степени их смешения в отношении части товаров 29 класса МКТУ, правомерно указанный в решении экспертизы, не является препятствием для предоставления заявленному обозначению правовой охраны на территории Российской Федерации в отношении части товаров 29 и 30 классов, в том числе товаров 29 класса МКТУ – «оливы».

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам
решила:

удовлетворить возражение от 25.11.2004, изменить решение экспертизы от 25.08.2004 и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении следующего перечня товаров:

**В бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания и
наименования мест происхождения товаров"**

- 29 - Оливы, оливковое масло для пищевых продуктов, подсолнечное масло для пищевых продуктов.
- 30 - Кофе, чай, какао, сахар, рис, тапиока (маниока), саго, заменители кофе; мука и зерновые продукты, мед, сироп из патоки; дрожжи, пекарные порошки; соль, горчица; уксус, приправы; пряности; пищевой лед; ароматизаторы, ароматизаторы (за исключением эфирных масел), бадьян, ванилин [заменитель ванили], ваниль (ароматическое вещество), вермишель, вещества ароматические кофейные, вещества подслащивающие натуральные, вещества связующие для колбасных изделий, вещества связующие для пищевого льда, вода морская (для приготовления пищи), глюкоза пищевая, загустители для пищевых продуктов, изделия макаронные, какао-продукты, каперсы, каши молочные, клейковина пищевая, кофе-сырец, крахмал пищевой, крупы пищевые, кукуруза молотая, кукуруза поджаренная, куркума пищевая, кускус, лапша, лед для охлаждения, лед натуральный или искусственный, лепешки рисовые, мальтоза, молочко маточное пчелиное (за исключением используемого для медицинских целей), мюсли, напитки какао-молочные, напитки кофейно-молочные, напитки кофейные, напитки на основе чая, напитки-какао, настои нелекарственные, овес дробленый, овес очищенный, орех мускатный, патока, перец, попкорн, майонез, кетчуп, продукты для размягчения мяса в домашних условиях, продукты на основе овса, продукты пищевые, содержащие крахмал, прополис, резинки жевательные (за исключением используемой для медицинских целей), семя анисовое, солод, соль для консервирования пищевых продуктов, соль поваренная, соль сельдерейная, спагетти, специи, стабилизаторы для взбитых сливок, суши, сэндвичи, таблетки дрожжевые (за исключением используемых для лечебных целей), тесто миндальное, тортилы (маисовые лепешки), ферменты для теста, халва, хлопья из зерновых продуктов, цикорий, чай со льдом, экстракт солодовый, эссенции пищевые (за исключением эфирных эссенций и эфирных масел), заменители кофе растительные

