

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, рассмотрела возражение от 24.01.2014, поданное Закрытым акционерным обществом Фирмой «Август», Московская область (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2012701735, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2012701735 с приоритетом от 26.01.2012 было заявлено на государственную регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 01, 05 и услуг 44 классов МКТУ.

Согласно материалам заявки заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение со словесным элементом «Августина», выполненным оригинальным шрифтом буквами русского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 27.09.2013 об отказе в государственной регистрации товарного знака, мотивированное в заключении по результатам экспертизы несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что заявленное обозначение сходно до степени смешения в отношении однородных товаров 01, 05 и услуг 44 классов МКТУ с товарным знаком «Августин» по свидетельству № 309400, зарегистрированным на имя другого лица и имеющим более ранний приоритет.

Вывод экспертизы о сходстве знаков основан на фонетическом и семантическом критериях сходства сравниваемых обозначений.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 24.01.2014, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 27.09.2013. Доводы возражения сводятся к следующему:

- 1) заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак не являются сходными по графическому критерию сходства сравниваемых обозначений, так как заявленное комбинированное обозначение содержит в своем составе изобразительные элементы;
- 2) заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак не являются сходными по семантическому критерию сходства сравниваемых обозначений, так как слово «Августина» – женское имя, а слово «Августин» ассоциируется с религиозной тематикой – с Аврелием Августином, одним из деятелей христианской церкви;
- 3) заявленное обозначение уже используется заявителем;
- 4) слово «АВГУСТ» является отличительной частью фирменного наименования заявителя;
- 5) заявитель обладает исключительными права на товарные знаки по свидетельствам №№ 458699 («August»), 476954 («August») и 482827 («Avgust») в отношении товаров 01, 05 и услуг 44 классов МКТУ.

На основании изложенного заявителем была выражена просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех указанных в заявке товаров и услуг.

Заявителем были представлены документы в подтверждение довода об использовании заявленного обозначения.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия Палаты по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (26.01.2012) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака

обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. № 4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с абзацем 1 и 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 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 14.4.2.4 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, приведенные в пунктах 14.4.2.2 и 14.4.2.3 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.2.3 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: внешняя форма, наличие или отсутствие симметрии, смысловое значение, вид и характер

изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.), сочетание цветов и тонов.

Перечисленные признаки могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

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. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение, в состав которого входит, в частности, словесный элемент «Августина», выполненный оригинальным шрифтом буквами русского алфавита.

Следует отметить, что в данном обозначении доминирует слово «Августина», которое акцентирует на себе внимание, поскольку оно занимает центральное положение и запоминается легче, чем изобразительные элементы.

Предоставление правовой охраны заявленному обозначению в качестве товарного знака с приоритетом от 26.01.2012 испрашивается в отношении товаров 01, 05 и услуг 44 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 309400 с приоритетом от 12.08.2004 представляет собой словесное обозначение «Августин», выполненное оригинальным шрифтом буквами русского алфавита.

Противопоставленный товарный знак зарегистрирован, в частности, в отношении товаров 01, 05 и услуг 44 классов МКТУ.

Сопоставительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака показал, что доминирующий в заявленном обозначении словесный элемент «Августина» и противопоставленный товарный знак «Августин» являются фонетически сходными ввиду наличия у них одинакового состава согласных и близкого состава гласных звуков и совпадения звукосочетаний (отличие лишь в один конечный звук), а также семантически сходными ввиду подобия заложенных

идей, поскольку женское имя «Августина» – производное от мужского имени «Августин», имеют одинаковое происхождение (см. Интернет-портал «Словари и энциклопедии на Академике: Словарь личных имен» – <http://dic.academic.ru>). В силу указанного сравниваемые знаки ассоциируются друг с другом в целом.

Сходство данных знаков в целом усиливается и за счет того, что указанные слова выполнены буквами одного и того же (русского) алфавита, причем сходным оригинальным (прописным) шрифтом.

Коллегия Палаты по патентным спорам при сравнительном анализе заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака исходила из того, что решающее значение при их восприятии в целом имеют фонетический и семантический критерии сходства сравниваемых обозначений, на основе которых и было установлено сходство этих знаков.

При этом некоторые отличия сравниваемых знаков (по цветовому исполнению, наличию в заявленном обозначении изобразительных элементов) имеют лишь второстепенное значение при сравнении данных знаков в целом. Следует отметить, что для констатации сходства обозначений наличие сходства по всем критериям (визуальный, звуковой, смысловой) не обязательно (подпункт (г) пункта 14.4.2.2 Правил).

Изложенное позволяет сделать вывод о том, что заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак, несмотря на их отдельные отличия, ассоциируются друг с другом в целом и, следовательно, являются сходными.

Все указанные в заявке товары 01, 05 и услуги 44 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению, и товары 01, 05 и услуги 44 классов МКТУ, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак, совпадают либо соотносятся как вид-род, то есть являются однородными, что заявителем в возражении не оспаривается.

Таким образом, исходя из анализа соответствующих перечней товаров и услуг, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу о существовании принципиальной возможности возникновения у потребителя представления о

принадлежности вышеуказанных однородных товаров и услуг, для индивидуализации которых предназначены сравниваемые знаки, одному производителю.

Изложенное обуславливает вывод о сходстве заявленного обозначения до степени смешения в отношении однородных товаров 01, 05 и услуг 44 классов МКТУ с противопоставленным товарным знаком по свидетельству № 309400.

Что касается довода возражения об использовании заявленного обозначения, то следует отметить, что данный довод никак не опровергает вышеизложенные выводы о сходстве его до степени смешения в отношении однородных товаров и услуг с противопоставленным товарным знаком, зарегистрированным на имя другого лица и имеющим более ранний приоритет.

Доводы возражения о наличии в фирменном наименовании заявителя иного слова («АВГУСТ») и о наличии у заявителя исключительных прав на иные товарные знаки («August», «Avgust») не имеют никакого отношения к вопросу о сходстве заявленного обозначения («Августина») и противопоставленного товарного знака по свидетельству № 309400 («Августин») до степени смешения в отношении однородных товаров и услуг.

При этом каждый знак индивидуален, и возможность его регистрации рассматривается отдельно в зависимости от каждого конкретного случая.

Необходимо также отметить, что фирменное наименование и товарный знак представляют собой разные средства индивидуализации, которые выполняют разные функции, регулируются разными институтами права, и к ним предъявляются, соответственно, разные требования. Факт наличия того или иного словесного элемента в составе фирменного наименования юридического лица не является основанием для государственной регистрации на его имя товарного знака, содержащего такой словесный элемент.

Таким образом, коллегия Палаты по патентным спорам не располагает какими-либо основаниями, опровергающими вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу:

отказать в удовлетворении возражения от 24.01.2014, оставить в силе решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 27.09.2013.