

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, и в соответствии с 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 15.11.2007, поданное Каячевым А.И., г. Раменское (далее – заявитель), на решение об отказе в регистрации товарного знака по заявке №2005727389/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2005727389/50 с приоритетом от 27.10.2005 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 6, 18, 22, 28 классов МКТУ, указанных в перечне.

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, включающее монограмму, составленную из букв латинского алфавита «А» и «Q», объединенных геометрическим элементом - незамкнутой геометрической трапецией, верхняя сторона которой отсутствует, и словесный элемент «ALPINE EQUIPMENT», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, расположенный над монограммой и в переводе с английского на русский язык означающий «альпийское оборудование».

Решение экспертизы от 18.06.2007 об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех указанных в перечне товаров мотивировано несоответствием обозначения требованиям пункта 3 статьи 6 и пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.92, регистрационный №3520-1, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 № 166-ФЗ, введенными в действие 27.12.2002. (далее - Закон).

Указанное обосновывается тем, что:

— словесный элемент «ALPINE EQUIPMENT», входящий в состав заявленного обозначения способен ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров, поскольку по сведениям, полученным из сети Интернет, известна компания «ALPINA», которая занимается выпуском горнолыжного оборудования;

— заявленное обозначение является сходным до степени смешения с товарным знаком и международными регистрациями, которым ранее была предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации:

товарный знак «ALPINA» по свидетельству №74460 с приоритетом от 20.05.1983 для однородных товаров 25 класса МКТУ [1];

международная регистрация №609002 комбинированного знака со словесным элементом «ALPINA» с приоритетом от 21.09.1993 для однородных товаров 18, 25 и 28 класса МКТУ [2];

международная регистрация №708813 знака «ALPINA» с приоритетом от 02.03.1999 для однородных товаров 28 класса МКТУ [3];

международная регистрация №862926 знака со словесным элементом «ALPINA» с приоритетом от 31.08.2005 для однородных товаров 25 класса МКТУ [4].

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении заявитель выразил свое несогласие с решением экспертизы, доводы которого сводятся к следующему:

—словесное обозначение «ALPINE EQUIPMENT» (имеющее смысловое значение – альпийское оборудование) более информативно, чем упомянутые в решении знаки со словесным элементом «ALPINA» (не имеющие смыслового значения);

—в целом заявленное обозначение не может ассоциироваться с противопоставленными знаками или вводить в заблуждение потребителя в отношении производителя, поскольку, в отличие от упомянутого экспертизой

словесного обозначения «ALPINA», в заявленном обозначении слово «ALPINE» является семантически значимым словом, а с точки зрения грамматики - определением к слову «EQUIPMENT», кроме того в заявленном обозначении смысловым и композиционным центром является элемент «AQ»;

— в запросе экспертизы от 13.10.2006 указано, что словесный элемент «ALPINE EQUIPMENT» указывает на вид и назначение товаров, с чем заявитель согласен и в соответствии с этим готов ограничить перечень заявленных товаров;

—если обозначение «ALPINE EQUIPMENT», являясь описательным, не может быть предметом самостоятельной правовой охраны, то противопоставление знаков со словесным элементом «ALPINA» несущественно;

—противопоставление заявленному обозначению названия немецкой компании «ALPINA» неубедительно, поскольку оно не является тождественным ни одному элементу заявленного обозначения, в решении экспертизы и в сети Интернет отсутствуют сведения об этой компании и ее продукции на территории Российской Федерации, а также такое противопоставление противоречит нормам Закона.

На основании изложенного заявителем выражена просьба об отмене решения экспертизы от 18.06.2007 и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении скорректированного перечня товаров.

На заседании коллегии заявителем представлен уточненный перечень товаров [4]. В отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты (27.10.2005) приоритета заявки №2005727389/50 правовая база для оценки охраноспособности обозначения включает Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и

знака обслуживания, зарегистрированные в Минюсте России 25.03.2003 г.; рег. №4322; введенные в действие с 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, в частности, состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность и т.д.

Подобные элементы могут быть включены как не охраняемые в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения (абзац 6 пункта 1 статьи 6 Закона).

В соответствии с абзацами 1, 2 пункта 3 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

Согласно пункту (2.5.1) Правил к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

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 других лиц, заявленными на регистрацию (если заявки на них не отозваны) или охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международными договорами Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Согласно пункту (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;
- с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения, как элементы.

Согласно пункту (14.4.2.4) Правил, при определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах (14.4.2.2), (14.4.2.3) 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) указанного пункта.

Согласно пункту (14.4.2.2 (г) Правил, признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, 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. Так же принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное комбинированное обозначение включает оригинально выполненное сочетание букв «AQ», причем левая сторона буквы «А» соединена прямой линией с элементом буквы «Q», над ним расположено словосочетание «ALPINE EQUIPMENT», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита более мелкого размера, чем буквосочетание «AQ».

Анализ словарно-справочной литературы показал, что входящий в состав знака словесный элемент «ALPINE EQUIPMENT» состоит из слов, относящихся к лексике английского языка, которые грамматически связаны и образуют словосочетание, которое переводится с английского на русский язык как «горное (альпийское, относящееся к горнолыжному спорту) оборудование (снаряжение)» (см. «Новый большой англо-русский словарь», под общим руководством Ю.Д. Апресяна и Э.М. Медниковой, М., «РУССКИЙ ЯЗЫК», 2000, т.1 с.717 и т.1, с.95, 685).

Принимая во внимание семантику словосочетания, можно заключить, что оно характеризует товары 6, 18, 22, 25, 28 классов МКТУ, указанные в уточненном перечне [4]. Вместе с тем указанный выше элемент не занимает в заявленном обозначении доминирующего положения, поэтому он может быть включен в товарный знак как неохраняемый элемент.

Таким образом, основным элементом, выполняющим функцию товарного знака, т.е. индивидуализирующим товары заявителя, является сочетание букв «AQ», выполненное в оригинальной графической манере и занимающее доминирующее положение в знаке, что обусловлено более крупными размерами указанного элемента и более удобным для восприятия расположением в композиции (занимает центральное место).

Поскольку словосочетание «ALPINE EQUIPMENT» несет в себе информацию в отношении вида и назначения товара, указанного в перечне, следовательно, оно не содержит не соответствующих действительности сведений о производителе. Элемент обозначения «AQ», являясь вымышленным обозначением, не несет в себе информации в отношении товара или производителя. Учитывая указанное, можно заключить, что заявленное обозначение не противоречит требованиям, установленным пунктом 3 статьи 6 Закона.

Анализ соответствия оспариваемого обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона показал следующее.

Решение экспертизы от 18.06.2007 основано на наличии товарного знака [1] и международных регистраций [2] – [4], в состав которых входит словесный элемент «ALPINA», которые сходны, по мнению экспертизы, с заявленным обозначением «AQ ALPINE EQUIPMENT».

Как было отмечено выше, заявленное обозначение содержит в своем составе оригинальный (сильный) элемент «AQ», занимающий в знаке доминирующее положение, и описательный неохраноспособный (слабый) элемент «ALPINE EQUIPMENT». При экспертизе словесных обозначений необходимо учитывать сходство именно сильных элементов. Очевидно, что заявленное обозначение с сильным элементом «AQ» не совпадает с противопоставленными знаками со словесным элементом «ALPINA» по всем признакам фонетического, смыслового и визуального сходства, что приводит к отсутствию ассоциирования сравниваемых обозначений друг с другом в целом.

Из изложенного следует, что основания для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона неправомерны.

В соответствии с изложенным Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 15.11.2007, отменить решение экспертизы от 18.06.2007 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2005727389/50 в отношении следующих товаров:

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

(526) - «ALPINE EQUIPMENT»

(511)

06 – изделия из обычных металлов, а именно: металлические тросы и проволока [не электрические], скобяные и замочные изделия, кронштейны, крюки, не относящиеся к другим классам, для альпинизма и высокогорного туризма.

18 – изделия из кожи и имитации кожи, а именно: дорожные сумки и рюкзаки для альпинизма и высокогорного туризма.

22 - канаты, веревки, бечевки, сети, палатки, навесы, брезент, паруса и мешки, не относящиеся к другим классам; набивочные материалы (за исключением из резиновых и пластических материалов) для альпинизма и высокогорного туризма.

25 - одежда, обувь, головные уборы для альпинизма и высокогорного туризма.

28 - гимнастические и спортивные товары, не относящиеся к другим классам, для альпинизма и высокогорного туризма.

Приложение: сведения об уплате пошлины за регистрацию товарного знака на 2 л. в 1 экз.