

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации, введённой 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 №56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный №4520, с изменениями, внесенными приказом Роспатента от 11.12.2003 № 164, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 18.12.2003, регистрационный № 5339, рассмотрела возражение от 30.11.2010. Данное возражение подано компанией «Steinberg Media Technologies GmbH», Германия (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 984486, при этом установлено следующее.

Словесный знак "HALION" был зарегистрирован Международным бюро ВОИС 07.11.2008 за № 984486 в отношении товаров и услуг 09 и 42 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации, на имя заявителя.

Знак «HALION» является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 30.08.2010 было вынесено решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 984486 в отношении всех товаров и услуг 09 и 42 классов МКТУ в связи с несоответствием знака требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное решение обосновано тем, что знак по международной регистрации в отношении всех товаров и услуг 09 и 42 классов МКТУ сходен до степени смешения с товарным знаком «ALION» по свидетельству №352801 с приоритетом от 08.06.2006, зарегистрированным в красном, белом и темно-сером цветовом сочетании в отношении однородных товаров и услуг 09 и 42 класса

МКТУ на имя «АЛИОН-ТМ», Россия.

В Палату по патентным спорам 30.11.2010 поступило возражение на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 984486, доводы которого сводятся к следующему:

- знак по международной регистрации №984486 произносится как «хей-ли-он», а противопоставленный товарный знак как «а-ли-он». Различие в звучании первых частей слов существенно влияет на различие фонетического восприятия сравниваемых знаков;
- сравниваемые знаки отличаются визуально в первую очередь из-за различия графического исполнения и цвета знаков. Так, словесный элемент знака по международной регистрации №984486 выполнен в строгой графике стандартного шрифта, буквами черного цвета, при этом первая буква имеет большую высоту, чем остальные. Словесный элемент противопоставленного товарного знака выполнен оригинальным шрифтом серого цвета, буквами одинаковой высоты, вписанными в рамку красного цвета;
- знак по международной регистрации «HALION» ассоциируется с латинским словом «галион», в то время как слово «ALION» может ассоциироваться только с наименованием правообладателя противопоставленного товарного знака, так как является названием его фирмы, написанным латинскими буквами;
- таким образом, несмотря на вхождение одного слова в другое, знаки различаются фонетически из-за различия длины фонетического ряда, визуально, так как в целом производят различное зрительное впечатление, и семантически, поскольку вызывают разные ассоциации и в целом не являются сходными до степени смешения;
- сферы деятельности заявителя и правообладателя противопоставленного товарного знака различны. Заявитель является разработчиком программ и оборудования для обработки музыки в цифровом формате, а правообладатель является эксклюзивным дистрибутором игровых манипуляторов «Saitek» в России.

В подтверждение изложенных доводов заявителем представлены:

- распечатка определения слова «галион» из Малого энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона на 1 л. {1};
- распечатка информации о деятельности заявителя на 2 л. {2};
- распечатка информации о деятельности правообладателя противопоставленного товарного знака на 5 л. {3}.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 984486 в отношении всех заявленных товаров и услуг 09 и 42 классов МКТУ, приведенных в перечне регистрации.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы, представленные в возражении, неубедительными.

Правовая база для оценки охраноспособности знака по международной регистрации № 984486 включает вышеупомянутый Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 № 4322 (далее — Правила).

В соответствии с требованиями пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарного знака обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в 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.

Согласно пункту 14.4.2.2 Правил установлено, что словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим),

графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) и (г) пункта 14.4.2.2 Правил.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается 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.

Знак «HALION» по международной регистрации № 984486 является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Анализ словарей основных европейских языков (см. www.yandex.slovari.ru) показал, что словесный элемент «HALION» является фантазийным. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров и услуг 09 и 42 классов МКТУ, приведенных в перечне регистрации.

Противопоставленный товарный знак «ALION» является комбинированным и состоит из словесного элемента «ALION», выполненного оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита темно-серого цвета, вписанного в овал красного цвета. Анализ словарей основных европейских языков (см. www.yandex.slovari.ru) показал, что словесный элемент «ALION» является фантазийным. Правовая охрана предоставлена в красном, белом, темно-сером цветовом сочетании в отношении, в том числе, товаров и услуг 09 и 42 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Анализ сравниваемых знаков по фонетическому критерию сходства показал, что словесный элемент противопоставленного товарного знака «ALION» полностью входит в состав словесного элемента знака по международной регистрации «HALION». Сравнимые словесные элементы отличаются одним звуком «Н», который содержится в знаке по международной регистрации. Вместе с тем, необходимо отметить, что слово «HALION» является фантазийным, ввиду чего его прочтение является неоднозначным и может регламентироваться правилами фонетики различных языков, написанных латинским алфавитом. Так, например, в соответствии с правилами прочтения

слов во французском языке, первая буква «Н» не произносится, что обуславливает фонетическое тождество слов «HALION» и «ALION».

Сравниваемые словесные обозначения являются фантазийными, поэтому анализ по семантическому критерию сходства коллегией Палаты по патентным спорам не проводился.

Доводы заявителя о различных ассоциациях, положенных в основу сравниваемых обозначений являются неубедительными, поскольку материалы возражения не содержат каких-либо словарно-справочных источников информации, которые бы подтверждали данный довод.

При этом, в случае отсутствия смысловых значений сравниваемых словесных элементов превалирующим является фонетическое сходство знаков, поскольку именно в результате произношения слова запоминаются потребителем.

Отличия в графическом исполнении противопоставленного товарного знака не влияют на вывод о сходстве знаков, поскольку являются второстепенными с точки зрения индивидуализирующей функции.

Таким образом, знак по международной регистрации №984486 и противопоставленный ему товарный знак являются сходными в целом несмотря на их отдельные отличия.

Относительно однородности товаров и услуг установлено следующее.

Анализ товаров и услуг 09 и 42 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации № 984486, показывает, что они идентичны или однородны товарам и услугам 09 и 42 классов МКТУ, в отношении которых действует правовая охрана противопоставленного товарного знака, поскольку они относятся к одному роду – программы и оборудование информационное, составление программ, имеют одинаковые назначение, условия реализации и круг потребителей.

Довод возражения о том, что заявитель и правообладатель противопоставленного товарного знака осуществляют деятельность в различных сферах, является неубедительным ввиду следующего. При анализе охраноспособности знака в рамках пункта 6 статьи 1483 Кодекса анализируются

перечни товаров, в отношении которых испрашивается или предоставлена правовая охрана знакам, а не фактически осуществляемая деятельность.

С учетом установленного сходства сопоставляемых знаков и однородности товаров и услуг 09 и 42 классов МКТУ, для маркировки которых они предназначены, знак по международной регистрации №984486 и противопоставленный ему товарный знак являются сходными до степени смешения. Таким образом, сделанный экспертизой вывод о несоответствии знака по международной регистрации №984486 требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует считать правомерным.

В соответствии с изложенным Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 30.11.2010, оставить в силе решение Роспатента от 30.08.2010.