


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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, поступившее 24.06.2019, поданное Обществом с ограниченной ответственностью "Производственная фирма "Альта-Профиль", Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2018713546, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке № 2018713546, поданной 05.04.2018, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 19 и услуг 37, 41 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно приведенному в заявке описанию в качестве товарного знака

заявлено комбинированное обозначение «  », включающее словесные элементы «ALTA ROOF», выполненные оригинальным шрифтом, буквами латинского алфавита, и стилизованное изображение крыши.

Роспатентом принято решение от 19.03.2019 о государственной регистрации товарного знака по заявке №2018713546 в отношении следующих услуг

«информация по вопросам установки и монтажу кровли» 37 класса МКТУ, с указанием словесного элемента «ROOF» в качестве неохраняемого.

В отношении остальных заявленных товаров 19 и услуг 37 (в части), 41 классов МКТУ в регистрации товарного знака по заявке № 2018713546 было отказано в связи с его несоответствием требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса. Указанное решение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения со следующими обозначениями:

- товарный знак по свидетельству №633729, зарегистрированный на имя Общества с ограниченной ответственностью "Альта-Софт", Московская область, г. Королёв, в отношении однородных услуг 41 класса МКТУ;

- товарный знак по свидетельству №217349, зарегистрированный на имя Пукемо Михаила Михайловича, Москва, в отношении однородных услуг 37 класса МКТУ;

- знак по международной регистрации №852430, которому предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации на имя Альта Ч.а.с., г.Брно, Чехия, в отношении однородных товаров 19 класса МКТУ;

- знак по международной регистрации №853070, которому предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации на имя Альта Ч.а.с., г.Брно, Чехия, в отношении однородных товаров 19 класса МКТУ;

- знак по международной регистрации №1174743, которому предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации на имя Керамика Алта С.р.л., г. Фрассиноро, Италия (ИТ), в отношении однородных товаров 19 класса МКТУ.

В поступившем 18.06.2019 возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, доводы возражения сводятся к следующему:

- заявитель согласен с исключением из объема правовой охраны заявленного обозначения словесного элемента «ROOF»;

- заявитель сократил объем заявленных услуг 41 класса МКТУ, оставив только те услуги, которые связаны с кровельными работами: *«обучение практическим навыкам [демонстрация] по установке и монтажу кровли; организация и проведение мастер-классов [обучение] по установке и монтажу кровли;*

переподготовка профессиональная в области установки и монтажа кровли». С учетом указанного уточнения, все заявленные услуги не могут быть в принципе использованы для других работ, особенно для внутренней отделки помещений;

- экспертиза признала словесные элементы «ROOF» в заявленном обозначении и «CERAMICA» в противопоставленном знаке по международной регистрации №1174743 не охраняемыми, то есть описательными. Следовательно, товары 19 класса МКТУ противопоставленного знака по международной регистрации №1174743 относятся только к товарам для изготовления керамики и изделиям из керамики и не имеют никакого отношения к кровельным материалам, то есть отсутствуют основания для применения пункта 6 статьи 1483 Кодекса;

- заявленные услуги 37 класса «услуги по установке и монтажу кровли» неоднородны услугам 37 класса «внутренняя отделка помещений», поскольку относятся к разным видовым группам и не удовлетворяют условию взаимозаменяемости. Услуга «внутренняя отделка помещений» не может быть видом услуги «установка и монтаж кровли». Эти услуги являются самостоятельными, принципиально отличающимися, видами деятельности родового направления - строительство или ремонт, то есть отсутствуют основания к применению пункта 6 статьи 1483 ГК РФ;

- противопоставленный товарный знак по свидетельству №633729 и заявленное обозначение по заявке №2018713546 не ассоциируются друг с другом, благодаря разному общему зрительному впечатлению. Заявленное комбинированное обозначение представляет собой стилизованное изображение дома, основанием которого является словесное обозначение в виде словосочетания, состоящего из 2-х написанных буквами латиницы слов «ALTA ROOF», а противопоставленный товарный знак является словесным обозначением, состоящим из 1-ого написанного буквами кириллицы слова «АЛЬТА». Отсутствует вхождение одного словесного обозначения (АЛЬТА) в состав другого словесного обозначения (ALTA ROOF). Отсутствует звуковое (фонетическое) сходство противопоставленного словесного обозначения (альта) и словесного элемента заявленного товарного знака (транслитерация буквами кириллицы - алта рооф). Отсутствует графическое

(визуальное) сходство противопоставленного словесного обозначения (написано буквами кириллицы с выделением заглавных букв) и заявленного обозначения (написано заглавными буквами латиницы). Причем используемый шрифт противопоставленного товарного отличается от шрифта, заявленного на регистрацию словесного обозначения. Отсутствует смысловое (семантическое) сходство противопоставленного словесного товарного знака, представляющего собой фантазийное слово и заявленного словесного обозначения, имеющего смысловое значение, как бы название кровли/кровельного покрытия - кровля альта. Таким образом, сравнительный анализ показывает, что противопоставленный словесный (по всем критериям: фонетическому, визуальному и смысловому) товарный знак и словесный элемент заявленного на регистрацию комбинированного обозначения существенно отличаются, т.е. отсутствует сходство до степени смешения. Таким образом, отсутствуют основания к применению пункта 6 статьи 1483 ГК РФ.

На основании вышеизложенного заявитель просит изменить решение Роспатента от 19.03.2019 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2018713546 в отношении всех заявленных товаров 19 и услуг 37, 41 классов МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (05.04.2018) поступления заявки №2018713546 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:

1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;

2) являющихся общепринятыми символами и терминами;

3) характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта;

4) представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

В соответствии с абзацем шестым пункта 1 статьи 1483 Кодекса указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В соответствии с 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.

Согласно пункту 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту 44 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, указанные в пунктах 42 и 43 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Согласно пункту 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.


Согласно пункту 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их


реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).




Заявленное комбинированное обозначение «  » включает словесные элементы «ALTA ROOF», выполненные оригинальным шрифтом, буквами латинского алфавита, и стилизованное изображение крыши. При этом словесный элемент «ROOF» признан неохраняемым, так как является описательным для заявленных товаров и услуг, поскольку имеет значение «крыша, потолок, перекрытие; кровельный» в переводе с английского языка на русский. Исключение из объёма правовой охраны словесного элемента «ROOF» заявителем не оспаривалось.




Противопоставленный товарный знак «  » [1] по свидетельству № 217349 является комбинированным, состоит из словесного элемента «Альта», выполненного стилизованным шрифтом буквами русского алфавита, и графического элемента в виде изображения молотка со шпателем, а также неполной окружности. Правовая охрана товарного знака действует в отношении товаров 02, 06, 19 и услуг 37, 42 классов МКТУ. Дата истечения срока действия 08.08.2020.


АЛЬТА

Противопоставленный товарный знак «  » [2] по свидетельству №633729 является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана товарного знака действует в отношении товаров 09, 16 и услуг 35, 38, 39, 41, 42, 45 классов МКТУ. Дата истечения срока действия 08.02.2026.



Противопоставленный знак «» [3] по международной регистрации №1174743 является комбинированным, состоит из графического элемента в виде темного квадрата с изображенным внутри него силуэтом руки, держащей плитку, и словесных элементов «ALTA» и «Ceramica», выполненных стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Словесный элемент «Ceramica» исключен из объема правовой охраны знака по международной регистрации №1174743. Правовая охрана на территории Российской Федерации предоставлена в отношении товаров 19 класса МКТУ «*Potters' clay (raw material); binding agents for making briquettes; granite; sandstone for building; mosaics for building; wall claddings, not of metal, for building; tile floorings, not of metal; floors, not of metal; tiles, not of metal, for building; artificial stone; ceramic tiles for flooring and lining; ceramic tiles; floors and walls cladding materials; building materials, not of metal; Гончарная глина (сырье); связующие вещества для изготовления брикетов; гранит; песчаник для строительства; мозаика для строительства; облицовка стен не из металла для строительства; плиточные полы, не из металла; полы не из металла; черепица не металлическая для строительства; искусственный камень; керамическая плитка для пола и вагонки; керамические плитки; материалы для облицовки полов и стен; строительные материалы, не из металла*». Дата истечения срока действия 09.07.2023.



Противопоставленный знак «» [4] по международной регистрации №853070 является комбинированным, состоит из прямоугольника черного цвета, поверх которого нанесен словесный элемент «ALTA», выполненный стандартным шрифтом буквами белого цвета латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена на территории Российской Федерации в отношении товаров 01, 07, 09, 12, части товаров 19 класса «*Matériaux de construction non métalliques*».

Неметаллические строительные материалы» и услуг 35, 37, 42 классов МКТУ. Дата истечения срока действия 28.12.2024.

Противопоставленный знак «ALTA» [5] по международной регистрации №852430 является словесным, выполнен стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена на территории Российской Федерации в отношении товаров 01, 07, 09, 12, части товаров 19 класса «*Matériaux de construction non métalliques. Неметаллические строительные материалы»* и услуг 35, 37, 42 классов МКТУ. Дата истечения срока действия 29.03.2025.

В заявленном обозначении комбинация слов «ALTA ROOF» не образует грамматически связанную конструкцию, не формирует смысловой образ, качественно отличающийся от образов, которые формируют элементы заявленного обозначения. Словесный элемент «ALTA» имеет значение «вступление; поступление; зачисление; выписка» в переводе с испанского языка на русский. В то же время, словесный элемент «ROOF» может восприниматься потребителем как указание на товар кровельный материал торговой марки «ALTA». Таким образом, словесный элемент «ALTA» является «сильным» элементом, обуславливающим индивидуализирующую способность заявленного обозначения, и поэтому при проведении анализа сходства обозначений правомерно ориентироваться не только на обозначение в целом, но и на его элементы по отдельности.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных знаков по международным регистрациям [3]-[5] показал, что они включают в себя фонетически и семантически тождественный словесный элемент «ALTA», чем обусловлено фонетическое и семантическое сходство сравниваемых товарных знаков.



Фонетическое сходство заявленного обозначения «ALTA ROOF» и противопоставленных знаков по международным регистрациям [3]-[5] обусловлено вхождением в их состав одного и того же словесного элемента «ALTA».

Семантическое сходство обусловлено совпадением лексического значения доминирующего элемента «ALTA», который в переводе с испанского на русский язык означает вступление; поступление; зачисление; выписка.

Что касается анализа графического сходства заявленного обозначения и противопоставленных знаков по международным регистрациям [3]-[5], то в данном случае имеют место такие признаки графического сходства как использование одинаковых букв одного алфавита. Имеющиеся визуальные различия сравниваемых обозначений имеют второстепенное значение, ввиду превалирования сходства доминирующих элементов по фонетическому и семантическому критериям сходства словесных обозначений.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1]-[2] показал, что сравниваемые обозначения производят в целом сходное впечатление за счет сходства звучания, входящего в их состав словесного элемента «ALTA» и «АЛЪТА». Используемый в противопоставленных товарных знаках [1]-[2] словесный элемент «АЛЪТА» может быть воспринят как транслитерация русскими буквами иностранного слова «ALTA» заявленного обозначения. Таким образом, сравниваемые обозначения следует признать сходными по фонетическому критерию сходства словесных элементов.

В русском языке, согласно словарно-справочным источникам, слово «АЛЪТА» не имеет лексического значения, поэтому семантический критерий сходства не применяется.

Что касается анализа графического сходства заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1]-[2], то, несмотря на наличие в заявленном обозначении графического элемента в виде стилизованного изображения крыши, сравниваемые обозначения ассоциируются друг с другом в целом ввиду превалирования фонетического критерия сходства доминирующих словесных элементов.

Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленные знаки [1]-[5], несмотря на отдельные отличия, ассоциируются друг с другом в целом, то есть являются сходными.

Анализ однородности товаров 19 и услуг 37, 41 классов МКТУ показал следующее.

Согласно возражению, поступившему 18.06.2019, правовая охрана испрашивается для следующих товаров 19 класса МКТУ: *«Кровли неметаллические; накладки для гидроизоляции строительные неметаллические; накладки стыковые для гидроизоляции крыши неметаллические; покрытия кровельные битумные; покрытия кровельные неметаллические; покрытия кровельные со встроенными фотогальваническими элементами неметаллические; черепица кровельная желобчатая неметаллическая; черепица кровельная неметаллическая»*.

Перечисленные товары 19 класса МКТУ являются видовыми относительно родового понятия *«строительные материалы неметаллические»*, в отношении которых действует правовая охрана противопоставленных знаков по международным регистрациям [4]-[5]. В силу указанного сравниваемые товары являются однородными. Кроме того, часть заявленных товаров *«покрытия кровельные битумные; покрытия кровельные неметаллические; покрытия кровельные со встроенными фотогальваническими элементами неметаллические; черепица кровельная желобчатая неметаллическая; черепица кровельная неметаллическая»* 19 класса МКТУ однородны товару *«черепица неметаллическая для строительства»* 19 класса МКТУ, в отношении которого действует правовая охрана противопоставленного знака по международной регистрации [3]. Сравнимые товары относятся к одной родовой подгруппе товаров *«Материалы кровельные и облицовочные, покрытия»*, имеют одинаковое назначение, условия реализации и круг потребителей.

Согласно возражению, поступившему 18.06.2019, правовая охрана испрашивается для *«услуги по установке и монтажу кровли»* 37 класса МКТУ. Противопоставленный товарный знак [1] действует в отношении услуги *«внутренняя отделка помещений»* 37 класса МКТУ. Сравнимые услуги являются однородными, поскольку относятся к общей родовой группе услуг *«Работы строительного-установочные специальные»*, могут быть сопутствующими, так как работы по возведению крыши связаны не только с работами снаружи строительного

объекта (возведение конструкции крыши, гидроизоляция, укрепление финального покрытия кровли), но и с работами внутри строительного объекта (утепление конструкции крыши внутри помещения, а также внутренняя отделка потолочной части дома, сопряженной с крышей). Таким образом, не представляется возможности разграничить по областям деятельности сравниваемые услуги, поскольку фактически они могут оказываться одним подрядчиком, одному и тому же кругу потребителей.

Согласно возражению, поступившему 18.06.2019, правовая охрана испрашивается для следующих услуг *«обучение практическим навыкам [демонстрация] по установке и монтажу кровли; организация и проведение мастер-классов [обучение] по установке и монтажу кровли; переподготовка профессиональная в области установки и монтажу кровли»* 41 класса МКТУ. Перечисленные услуги являются разновидностью следующих услуг: *«обучение практическим навыкам [демонстрация]; организация и проведение мастер-классов [обучение]; переподготовка профессиональная»* 41 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [2]. Уточнение области деятельности в сфере установки и монтажа кровли в отношении заявленных услуг сужает объем испрашиваемой правовой охраны, но не исключает однородность сравниваемых услуг, поскольку услуги в ограниченном заявителем перечне 41 класса МКТУ являются видовыми относительно этих же услуг без конкретизации сферы деятельности в перечне противопоставленного товарного знака [2].

Таким образом, заявленное обозначение сходно до степени смешения с противопоставленными обозначениями [1]-[5] в отношении однородных товаров и услуг, поэтому не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении всех товаров 19 и услуг 37, 41 классов МКТУ, перечисленных в возражении, поступившем 18.06.2019, на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 18.06.2019, оставить в силе решение Роспатента от 19.03.2019.