

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 19.09.2005, поданное компанией АЛЬКОР ГмбХ Кунсштодфэ, Германия, (далее – лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку «АЛЬКОР - 93» по свидетельству № 238945, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак «АЛЬКОР - 93» зарегистрирован 20.02.2003 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за № 238945 на имя Закрытого акционерного общества «Алькор 93», г. Екатеринбург (далее – правообладатель), в отношении товаров 01, 02, 06, 09, 19 и услуг 35, 36, 37, 39, 42 классов МКТУ, указанных в перечне.

Согласно материалам заявки оспариваемый словесный товарный знак «АЛЬКОР - 93» представляет собой произвольную часть фирменного наименования заявителя, цифры «93» указывают на год образования предприятия. Знак выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита в черно-белом цветовом сочетании.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 19.09.2005, в котором выражено мнение, что регистрация № 238945 товарного знака «АЛЬКОР - 93» произведена в нарушении требований пункта 1 статьи 7 Закона РФ "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" от 23.09.1992 №3520-1, введенного в действие с 17.10.1992 (далее Закон).

Это обусловлено тем, что оспариваемый товарный знак «АЛЬКОР - 93» сходен до степени смешения с ранее зарегистрированными товарными знаками по международным регистрациям № 571317 [1] и № 571318 [2], в композицию которых входит словесное обозначение «ALKOR», правообладателем которых

является лицо, подавшее возражение, в отношении однородных товаров 19 класса МКТУ.

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку «АЛЬКОР - 93» по свидетельству № 238945 в отношении товаров 19 класса МКТУ «конструкции строительные неметаллические, облицовки, обшивки, покрытия, потолки строительные, плитки строительные неметаллические для стен, строительные панели, плиты неметаллические»

и ограничить общую формулировку «строительные материалы неметаллические» уточнением «за исключением пластиковых защитных строительных панелей».

К возражению приложены копии следующих документов:

- публикация регистрации № 571317 на Зл [1];
- публикация регистрации № 571318 на Зл. [2];
- публикация оспариваемой регистрации № 238945 на 2л.

В установленном порядке правообладатель был ознакомлен с возражением, однако отзыва не представил и участия в заседании коллегии не принял.

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам лицом, подавшим возражение, дополнительно было представлено письмо [3] № 163 от 27.05.2005, подписанное Генеральным директором ЗАО «Алькор 93» В.А. Кудриным, в котором правообладатель (ЗАО «Алькор 93») выразил согласие на уточнение общей формулировки товаров 19 класса МКТУ в принадлежащем ему знаке «строительные материалы неметаллические» фразой «за исключением пластиковых защитных строительных панелей».

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, убедительными.

В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 11 декабря 2002 г. №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 (13.06.2001) поступления заявки № 2001717490/50 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, утвержденные приказом Роспатента от 29.11.1995, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.12.1995, регистрационный № 989, введенные в действие 29.02.96 (далее - Правила).

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, ранее зарегистрированными в Российской Федерации на имя другого лица в отношении однородных товаров.

Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия (пункт 14.4.2 Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым, графическим и смысловым и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (1) - (3) указанного пункта.

Признаки, перечисленные в подпунктах (1) - (3) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2(4) Правил).

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.

Оспариваемое словесное обозначение «АЛЬКОР - 93» выполнено заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом. Словесный элемент «АЛЬКОР» представляет собой название звезды 4-й звездной величины в созвездии Большой Медведицы (см. Большой энциклопедический словарь, Москва, «Большая Российская энциклопедия», 1998, с.40).

Противопоставленный товарный знак «alkor» по международной регистрации № 571317 [1] является словесным и выполнен стандартным шрифтом строчными буквами латинского алфавита.

Противопоставленный товарный знак по международной регистрации № 571318 [2] является комбинированным и включает словесный элемент «ALKOR», выполненный заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом (шрифт слова «ALKOR» - с увеличением размера букв в середине слова), и изобразительный элемент, представляющий собой темную звезду с 4 лучами, внутри которой размещено слово «ALKOR».

Словесный элемент «ALKOR» товарного знака [2] занимает доминирующее положение в композиции знака, занимая центральное место, поскольку в комбинированном обозначении он легче запоминается и именно на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения.

Оценка фонетического сходства оспариваемого обозначения «АЛЬКОР - 93» и словесных элементов «ALKOR» по международным регистрациям № 571317 [1] и № 571318 [2] показывает очень близкое звучание их вторых звуков («ЛЬ» и «L»), а также совпадение и одинаковое расположение всех остальных звуков, что свидетельствует о фонетическом сходстве сравниваемых обозначений.

Благодаря высокой степени фонетического сходства, сравниваемые обозначения ассоциируются друг с другом в целом, что позволяет признать их сходными до степени смешения.

Товары 19 класса МКТУ «конструкции строительные неметаллические, облицовки, обшивки, покрытия, плитки строительные неметаллические для стен; потолки строительные; строительные панели, плиты неметаллические» в

оспариваемом товарном знаке и товары 19 класса МКТУ «panneaux de protection en matiere plastique pour la construction» (защитные панели из пластических материалов для строительства) в противопоставленных товарных знаках по международным регистрациям [1] и [2] объединены критерием «род - вид», имеют одно и то же назначение, условия сбыта и круг потребителей, поэтому однородны. Возможность смешения производителей перечисленных идентичных и однородных товаров, маркированных товарными знаками «АЛЬКОР - 93» и «ALKOR», достаточно высока.

Таким образом, предоставление правовой охраны товарному знаку «АЛЬКОР - 93» по свидетельству № 238945 в отношении части товаров 19 класса МКТУ, однородных товарам 19 класса МКТУ в противопоставленных международных регистрациях, противоречит требованиям пункта 1 статьи 7 Закона.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам

решила:

удовлетворить возражение от 19.09.2005 и признать правовую охрану товарного знака «АЛЬКОР - 93» по свидетельству № 238945 недействительной частично, сохранив ее в отношении следующих товаров:

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

Г

(526) Все цифры.

Г

(511) 01- диоксид титана для промышленных целей; клеи для обоев; клеи для облицовочных плиток.

02- белила титановые [красящие вещества]; диоксид титана [красящее вещество]; препараты для снятия обоев; растворы для побелки.

06- белила титановые [красящие вещества]; диоксид титана [красящее вещество]; препараты для снятия обоев; растворы для побелки.

09- приборы и инструменты для научных целей, морские, геодезические, фотографические, кинематографические, для взвешивания, измерения, сигнализации, контроля (проверки), спасания и обучения; аппаратура для записи, передачи, воспроизведения звука или изображений; диски звукозаписи; торговые автоматы и механизмы для аппаратов с предварительной оплатой; кассовые аппараты,

счетные машины; огнетушители.

- 19- бетон; строительные элементы из бетона; бруски, плитки, шашки неметаллические для дорожных покрытий; обмазки [строительные материалы]; оконное стекло [за исключением стекла для окон транспортных средств]; оконное стекло строительное; растворы строительные; стекло строительное оконное зеркальное; художественные изделия из камня, бетона или мрамора; строительные материалы армирующие неметаллические; строительные материалы неметаллические, за исключением пластиковых защитных строительных панелей.
- 35- автоматизированное ведение файлов; изучение общественного мнения; помочь по управлению коммерческими или промышленными операциями; консультации профессиональные в области бизнеса; сбор информации и систематизация информации в машинные базы данных.
- 36- инвестирование; маклерство; агентства по обеспечению поручительств, гарантий; ссуды (предоставление под залог, ипотечные, с погашением в рассрочку); операции биржевые с ценными бумагами.
- 37- герметизация зданий при строительстве; информация по вопросам ремонта; информация по вопросам строительства; каменно-строительные работы; кладка кирпича; кровельные работы; монтаж строительных лесов; малярные работы; надзор строительный; установка и ремонт

отопительного оборудования; очистка зданий, сооружений [внутренней поверхности, наружной поверхности]; изоляция зданий при строительстве; штукатурные работы.

39- прокат транспортных средств; аренда складов; завертывание товаров.

42- консультации в области вычислительной техники; корректировка программного обеспечения, прокат, разработка программного обеспечения, составление программ для вычислительных машин; дизайн промышленный; консультации по вопросам строительства, архитектуры; контроль качества; изучение технических планов; программирование; услуги по обслуживанию программного обеспечения; прокат средств, разработка программного обеспечения вычислительных машин; проектно-конструкторские разработки; разработка строительных проектов; изучение технических проектов; выполнение чертежных работ; экспертиза инженерно-техническая.