

Палата по патентным спорам 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 № 4520, рассмотрела возражение от 03.03.2007, поданное Товарыством з обмэжэною видповидальнистю фирмой Торгивэльний дим «Маркет-Груп», Украина, на решение экспертизы от 21.11.2006 об отказе в регистрации заявленного обозначения «AleXX» в качестве товарного знака (далее – решение экспертизы) по заявке №2005707652/50, при этом установлено следующее.

Заявителем обозначения по заявке №2005707652/50 с приоритетом от 05.04.2005 является Товарыство з обмэжэною видповидальнистю фирма Торгивэльний дим «Маркет-Груп», Украина (далее – заявитель).

Согласно материалам заявки, в качестве товарного знака заявлено словесно-цифровое обозначение «AleXX», не имеющее прямого отношения к заявленным товарам. Правовая охрана товарному знаку испрашивается в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ.

Федеральным институтом промышленной собственности 21.11.2006 было принято решение об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака ввиду несоответствия его требованиям, регламентированным пунктами 1, 3 статьи 6 и пунктом 1 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.1992г. №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002г. №166-ФЗ, вступившим в силу с 27.12.2002 (далее — Закон).

Решение экспертизы мотивировано тем, что в соответствии с описанием, приведенным в заявке, заявленное обозначение является словесно-цифровым обозначением, включающим слово «Ale» («ale» - пиво), указывающее на вид товара, и цифры «XX» («XX» - цифра римского алфавита означающая «двадцать») – не обладающей различительной способностью.

Кроме того, заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно остальных заявленных товаров 33, 32 классов МКТУ, кроме «пива» на основании положений пункта 3 статьи 6 Закона.

При этом цифра «XX» в заявлении обозначении может быть воспринята потребителем как буква «X» в связи с чем обозначение может быть рассмотрено как словесное «AleXX», которое сходно до степени смешения со следующими товарными знаками:

- «АЛЕКС» [1] (комбинированный), зарегистрированный под №192410 на имя «Производственное предприятие «Алекс», 344007, г.Ростов-на-Дону, ул.Обороны, д.49, с приоритетом от 06.01.1998, для товаров 33 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 32 класса МКТУ «пиво» и товарам 33 класса МКТУ;

- «АЛЕКО» [2] (комбинированный), зарегистрированный под №192098 на имя Закрытого акционерного общества «Фабрика рекламы «АЛЕКО», 143000, Московская обл., г.Одинцово, ул.Вокзальная, д.45 «А», с приоритетом от 19.03.1999, для товаров 32 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 32 класса МКТУ.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 03.03.2007, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением экспертизы об отказе в регистрации заявленного обозначения. Существо доводов возражения сводится к следующему:

- заявленное обозначение, выполненное буквами латинского алфавита, не имеет однозначного толкования, его действительно можно рассматривать по-разному – как словесно-цифровое обозначение, где «Ale» - слово, а «XX» - цифра, и как словесное обозначение «AleXX»;
- если считать обозначение как словесно-цифровое, то слово «Ale» практически не употребляется в английском языке для товара «пиво», т.к. общеупотребимым словом является слово «beer». Вместе с тем слово «Ale» в переводе с латинского языка означает: 1. союз и наречие аль, али, или; 2.

либо, разве; 3. ай, неужто, ой-ли, будто? Конечно, разумеется; 4.

пожалуйста, хорошо, ладно; 5. но, однако, да ведь;

- заявленное обозначение не имеет никакого лексического значения, т.к. в русском и английском языках не существует такого слова как «AleXX», оно является фантастичным;
- рассматриваемое обозначение «AleXX» представляет собой слово, состоящее из 5 букв, первая и две последние из которых являются заглавными. В транслитерации с английского языка данное обозначение звучит как «Элэкс»;
- противопоставленный товарный знак [2] отличается от исследуемого обозначения разным количеством букв в словах (6 и 5), разным шрифтовым исполнением (оригинальный, с исполнением курсива и стандартный), использованием отличного алфавита (кириллица и латиница), буквами не одинакового размера;
- фонетическое различие заключается в том, что заявленное обозначение состоит из 5 букв, двух слогов и звучит как «Элэкс», а противопоставленное – состоит из 6 букв, трех слогов и произносится как «А-лек-со»;
- семантическое значение знака [2] неизвестно, либо может восприниматься как аббревиатура Арабской организации по вопросам образования, культуры и науки (АЛЕКО);
- перечень товаров 32 класса МКТУ по заявке №2005707652/50 заявлен, в том числе и в отношении неоднородных товаров 32 класса МКТУ, указанных в регистрации [2];
- визуальное отличие исследуемого обозначения и противопоставленного товарного знака [1] заключается в выполнении словесных частей обозначений различным шрифтовым исполнением. Цветовая гамма в сравниваемых знаках различна. Обозначения включают разный состав слов, выполненных буквами латинского и кириллического алфавитов, разных по величине размеров;

- сопоставляемое обозначение [1] состоит из 10 букв, двух самостоятельных слов и четырех слогов, в то время как рассматриваемое обозначение состоит из 5 букв, одного слова и двух слогов. В этой связи сравниваемые знаки несходны фонетически;
- семантически сравниваемые знаки также не являются сходными, т.к. анализируемое обозначение является искусственно созданным и не имеет определенного значения, а знак [1] содержит два слова, которые имеют свое лексическое значение (Алекс – мужское или женское имя, сокращенное от «Александр»; «Фирма» - 1. торговое или промышленное предприятие, пользующееся правом юридического лица, под маркой которого продаются или выпускаются изделия; производственное предприятие; 2. модная одежда);
- заявленное обозначение «AleXX» по заявке №2005707652/50 приобрело различительную способность на российском рынке.

Исходя из изложенного, заявителем выражена просьба об отмене решения экспертизы и регистрации заявленного словесного обозначения «AleXX» в качестве товарного знака по заявке №2005707652/50 в отношении всех заявленных товаров 32, 33 классов МКТУ.

В подтверждение приобретенной обозначением «AleXX» различительной способности на территории Российской Федерации заявителем представлены следующие материалы:

- контракт купли-продажи №493-ЕК от 03.07.2002 и дополнительные соглашения к нему, на 15 л. [3];
- контракт купли-продажи №324/04-Э от 15.04.2004 и дополнительные соглашения к нему, на 17 л. [4];
- копии таможенных деклараций, на 10 л. [5];
- письмо о поставке крупным сетевым и региональным операторам, на 1 л. [6];
- товарные накладные, на 25 л. [7];
- копии добавочных листов (ТД 2), на 29 л. [8];

- сертификат именных акций, на 2 л. [9];
- письмо – согласие, на 1 л. [10];
- устав ОАО Агропромышленная фирма «Таврия», на 14 л. [11];
- справка о затратах по рекламной компании товарного знака «AleXX» на территории РФ за 2007 год, на 1 л. [12];
- образцы этикеток выпускаемой продукции, на 10 л. [13];
- каталог продукции, на 17 л. [14].

Изучив материалы дела и выслушав присутствующих, Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (05.04.2005) поступления заявки №2005707652/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя отмеченный выше Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место, способ производства или сбыта.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, могут относиться, в частности, обозначения, представляющие собой отдельные буквы, цифры, не имеющие характерного графического исполнения, сочетания букв, не имеющие словесного характера; линии, простые геометрические фигуры, а также их сочетания, не образующие композиций, дающих качественно иной уровень восприятия, отличный от восприятия отдельных входящих в них элементов (пункт 2.3 (2.3.1) Правил).

В соответствии с подпунктом (2.3.2.3) пункта 2.3 Правил к обозначениям, характеризующих товары, относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер); указания материала или состава сырья, указания веса, объема, цены товаров; даты производства товаров; данные по истории создания производства; видовые наименования предприятий; адреса изготовителей товаров и посреднических фирм; обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

Вышеперечисленные обозначения могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В соответствии с абзацем 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.

В соответствии с подпунктом (2.5.1) пункта 2.5 Правил к обозначениям, являющимся ложными или способными ввести потребителя в заблуждение, 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.

Согласно абзацам первому и второму пункта 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (если заявки на них не отозваны) или охраняемыми в 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.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а)–(в) пункта 14.4.2.2 Правил.

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

Сходство обозначений определяется с учетом однородности товаров. При установлении однородности товаров согласно пункту 14.4.3 Правил определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления об их принадлежности одному производителю. Для установления однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака обозначение по заявке №2005707652/50 является словесным и представляет собой слово «AleXX», выполненное буквами латинского алфавита стандартным жирным шрифтом. Первая и две последних буквы в слове являются заглавными, остальные – строчными.

Выполнение словесного элемента «AleXX» без пробелов даёт основание для рассмотрения его в качестве единого слова. При этом представленные заявителем материалы [3-6, 12-14] свидетельствуют о том, что оно позиционируется как одно слово.

Учитывая вышеизложенное коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу о том, что рассматриваемое обозначение является фантазийным, вымышленным, в связи с чем его нельзя признать как обозначение, указывающее на вид товара. Кроме того, у Палаты по патентным спорам отсутствуют основания

для разбиения заявленного обозначения на две составляющие, а именно слово «Ale» и цифры «XX».

В этой связи, проведенный анализ не позволяет согласиться с мнением экспертизы о несоответствии исследуемого обозначения требованиям, установленным пунктом 1 статьи 6 Закона.

Таким образом, фантастический характер заявленного обозначения не позволяет коллегии Палаты по патентным спорам признать обозначение «AleXX» способным ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его производителя.

Что касается доводов экспертизы, касающихся несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона, то необходимо указать следующее.

Анализируемое обозначение, как было отмечено выше, представляет собой единое слово «AleXX», выполненное в одну строку.

Противопоставленный экспертизой товарный знак [1] представляет собой комбинированное обозначение, в состав которого входит словесный элемент «Алекс», выполненный в центральной части обозначения буквами русского алфавита нестандартным шрифтом. Над данным словом справа размещен неохраноспособный элемент «фирма», выполненный мелким шрифтом прописными буквами русского алфавита. Словесная часть обозначения включена в продолговатый овал, который вписан в вытянутый по горизонтали прямоугольник. Знаку предоставлена правовая охрана в отношении товаров 29, 30, 33 и услуг 39 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак [2] также является комбинированным, состоящим из изобразительного элемента в виде вертикально ориентированного прямоугольника, включающего стилизованное изображение буквы «А» и выполненного под данным изображением оригинальным шрифтом буквами русского алфавита словесный элемент «Алексо». Товарный знак зарегистрирован для товаров 16, 32 и услуг 35, 39, 42 классов МКТУ.

В противопоставленном товарном знаке [1] словесные элементы «фирма Алекс», несут в себе основную различительную способность, легче запоминаются, и именно на них акцентирует свое внимание потребитель при восприятии обозначения в целом.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и сопоставляемого товарного знака [1] показал, что смысловое значение словесных элементов «фирма Алекс» в отличие от фантазийного слова «AleXX» определяется как фирма с соответствующим названием (Алекс - сокращенное название мужского или женского имени), что позволяет говорить о несходстве сравниваемых обозначений по семантическому критерию.

Звуковое сходство словесных элементов противопоставленного знака [1] определяется фонетическим вхождением слова «Алекс» в заявленное обозначение. Однако, присутствие в заявлении обозначении на конце буквы «Х» добавляет звук «кс», который делает отличными элементы «AleXX»/«Алекс». Кроме того, фонетически не сходными сравниваемые знаки делает отличительный словесный элемент «фирма», включенный в состав знака [1].

Графически сравниваемые обозначения нельзя признать сходными, поскольку исследуемое обозначение является словесным, выполнено заглавными и строчными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом, а противопоставленный знак [1] представляет собой комбинированное обозначение, включающее в свой состав изобразительные элементы и два словесных элемента «фирма Алекс», где элемент «фирма» является неохраноспособным, а слово «Алекс», исполнено буквами русского алфавита оригинальным шрифтом.

Учитывая изложенное коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу об отсутствии ассоциирования сопоставляемых знаков.

Анализируемое обозначение «AleXX» и словесный элемент «Алекс» товарного знака [2] представляют собой слова, не имеющие определенного семантического значения и являющиеся фантазийными. В этой связи возможность сопоставления их по семантическому признаку сходства отсутствует.

Сравниваемые словесные составляющие знаков фонетически являются несходными, т.к. различаются количеством букв в словах, составом согласных и гласных, звуков, слогов.

Визуально сопоставляемые обозначения создают разное зрительное впечатление, заключающееся в том, что рассматриваемое обозначение является словесным, а противопоставленное – комбинированным. Словесные элементы в знаках выполнены буквами не одинакового размера разного алфавита (кириллица и латиница), разным видом шрифта (оригинальный и стандартный). В знаке [2] присутствует также изобразительный стилизованный элемент делающий знаки не сходными.

Вышеизложенный анализ позволяет признать сравниваемые знаки несходными.

В силу отсутствия сходства до степени смешения между заявленным словесным обозначением и противопоставленными товарными знаками [1, 2] анализ однородности товаров не является необходимым.

Таким образом, вывод экспертизы о том, что заявленное обозначение по заявке №2005707652/50 и противопоставленные знаки [1, 2] являются сходными до степени смешения, в отношении однородных товаров 32 и 33 классов МКТУ необоснован и, соответственно, заявленное обозначение не может быть признано противоречащим требованиям пункта 1 статьи 7 Закона.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 03.03.2007, отменить решение экспертизы от 21.11.2006 и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2005707652/50 в качестве товарного знака в отношении следующих товаров:

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

- (511) 32 – пиво; минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки; фруктовые напитки и фруктовые соки; сиропы и прочие составы для изготовления напитков; аперитивы безалкогольные, воды, коктейли безалкогольные, лимонады, напитки арахисово-молочные, напитки безалкогольные, напитки изотонические, напитки на основе молочной сыворотки, напитки фруктовые, напиток миндально-молочный,nectары фруктовые с мякотью, оршад, пиво, порошки для изготовления газированных напитков, сассапариль [безалкогольный напиток], сиропы для лимонадов, сиропы для напитков, сок томатный, сок яблочный, соки овощные, соки фруктовые, составы для изготовления газированной воды, составы для изготовления ликеров, составы для изготовления минеральной воды, составы для изготовления напитков, сусла, сусло виноградное, сусло пивное, сусло солодовое, таблетки для изготовления газированных напитков, экстракты фруктовые безалкогольные, экстракты хмелевые для изготовления пива, эссенции для изготовления напитков.
- 33 алкогольные напитки (за исключением пива);
- аперитивы, арак, бренди, вина, вино из виноградных

выжимок, виски, водка, джин, дижестивы, коктейли, ликеры, напитки алкогольные; напитки алкогольные, содержащие фрукты; напитки спиртовые; напитки, полученные перегонкой; напиток медовый, настойка мятная, настойки горькие, ром, сакэ, сидры, спирт рисовый, шампанское, экстракты спиртовые, экстракты фруктовые спиртовые, эссенции спиртовые.

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