

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 (далее – Правила), рассмотрела возражение от 06.10.2008. Данное возражение подано Гасманом Александром Алексеевичем, Россия (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2007706293/50, при этом установлено следующее.

Заявка № 2007706293/50 на регистрацию словесного обозначения «WEBALPHA» была подана 09.03.2007 заявителем в отношении товаров и услуг 09, 35, 38, 42 и 45 классов МКТУ, указанных в перечне.

В соответствии с описанием, приведенным в материалах заявки, заявленное обозначение является словесным, изобретенное слово (вебальфа).

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 27.08.2008 было вынесено решение о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2007706293/50 для части заявленных товаров и услуг 09, 35, 42 классов МКТУ и всех услуг 45 класса МКТУ, в отношении другой части товаров и услуг 09, 35, 42 и 45 классов МКТУ, а также для всех услуг 38 класса МКТУ в регистрации было отказано в связи с несоответствием обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Решение основано на заключении по результатам экспертизы, в котором указано, что заявленное обозначение в отношении однородных товаров и услуг 09, 35, 42 и 45 классов МКТУ сходно до степени смешения с товарным знаком

"webalta", ранее зарегистрированным на имя другого лица ОАО "Вебальта", Россия, приоритет 17.02.2006, свидетельство № 336351 [1].

В Палату по патентным спорам 07.10.2008 поступило возражение на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2007706293/50, доводы которого сводятся к следующему:

- элемент "WEB" означает "всемирная паутина" (глобальная гипертекстовая система, использующая Интернет) и является слабым компонентом обозначения в силу частого использования и относительной описательности;

- анализ слабых элементов делается с учетом их слитного написания с другими элементами;

- сильные элементы знаков "-ALPHA" и "-ALTA" в достаточной степени отличаются друг от друга по фонетике (альфа и алта) и в существенной степени по семантике (альфа – это первая буква греческого алфавита, алта – это название испанского танца).

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит отменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении всех заявленных товаров и услуг, приведенных в перечне заявки.

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

С учетом даты приоритета (09.03.2007) заявки №2007706293/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает Закон Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" от 23.09.1992, № 3520-1, введенный в действие 17.10.1992, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 11.12.2002 №166-ФЗ, введенными в действие 27.12.2002 (далее — Закон), 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 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 том числе в соответствии с международным договором 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 14.4.2.4 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.

Заявленное обозначение "WEBALPHA" является словесным и выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении 09, 35, 38, 42 и 45 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Противопоставленный товарный знак «webalta» [1] является словесным и выполнен стандартным шрифтом строчными буквами латинского алфавита.

Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров и услуг 09, 35, 38 и 42 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака показал, что они имеют одно и то же количество звуков (7 звуков), одинаковый состав гласных звуков, близкий состав согласных звуков и тождественные начальную (webal-) и конечную части (-a), что обуславливает вывод о фонетическом сходстве сопоставляемых товарных знаков.

Анализ словарей основных европейских языков (<http://lingvo.yandex.ru>) показал, что оба знака не являются лексическими единицами какого либо языка, то есть обозначения в целом являются фантазийными, следовательно, не представляется возможным провести сравнительный анализ по смысловому фактору сходства.

Сопоставляемые знаки выполнены в одинаковом шрифтовом исполнении, буквами одного алфавита, что графически сближает знаки. Различия в исполнении букв (строчные и заглавные) не оказывают существенного влияния на восприятие знаков, в связи с чем эти отличия являются несущественными.

В целом знаки ассоциируются друг с другом, поскольку отсутствие оригинальности графической проработки и семантических значений слов обуславливает превалирование фонетического фактора сходства, по которому коллегией Палаты по патентным спорам установлено сходство обозначений.

Заявленному обозначению было отказано в регистрации в отношении следующих товаров и услуг:

09 класс МКТУ: блоки памяти для компьютеров; видеокассеты; видеоэкраны; дискеты; диски звукозаписи; диски магнитные; диски счетные; дисководы для компьютеров; дисководы с автоматической сменой дисков [для компьютеров]; доски объявлений электронные; карточки идентификационные магнитные; компакт-диски [пзу]; компакт-диски [аудио-видео]; компьютеры; компьютеры портативные; мониторы [компьютерное оборудование]; носители звукозаписи; носители информации магнитные; программы для компьютеров; программы игровые компьютерные; программы компьютерные [загружаемое программное обеспечение]; смарт-карточки;

35 класс МКТУ: агентства по коммерческой информации; агентства рекламные; аренда площадей для размещения рекламы; ведение автоматизированных баз данных; демонстрация товаров; информация деловая; обновление рекламных материалов; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; поиск информации в компьютерных файлах [для третьих лиц]; продвижение товаров [для третьих лиц]; прокат рекламного времени на всех средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; публикация рекламных текстов; распространение образцов; распространение рекламных материалов; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама почтой; реклама телевизионная; сбор информации по компьютерным базам данных; систематизация информации в компьютерных базах данных;

38 класс МКТУ: агентства печати новостей; вещание телевизионное; вещание телевизионное кабельное; доска сообщений электронная [телекоммуникационные службы]; информация по вопросам дистанционной связи; маршрутизации и соединения телекоммуникационные; обеспечение доступа в; интернет [услуги провайдеров]; обеспечение телекоммуникационного подключения к; интернету; передача сообщений; передача; сообщений и изображений с использованием компьютера; передача срочных объявлений; передача телеграмм; почта электронная; прокат аппаратуры для передачи сообщений; прокат модемов; прокат оборудования для телекоммуникационной связи; радиовещание; связь радиотелефонная; связь с использованием компьютерных терминалов; связь спутниковая; связь телеграфная; связь телефонная; связь факсимильная; служба пейджинговая [с использованием радио, телефона или других средств электронной связи]; телеконференции [интернет]; услуги абонентской телеграфной службы; услуги по предоставлению телеграфной связи; услуги по предоставлению телефонной связи;

42 - анализ компьютерных систем; восстановление компьютерных баз данных; дизайн художественный, включая вебдизайн; инсталляция программного обеспечения; консультации в области компьютерной техники; модернизация программного обеспечения; обслуживание техническое программного

обеспечения; перенос данных или документов с физического носителя на электронный; преобразование данных и информационных программ [не физическое]; проектирование компьютерных систем; прокат компьютеров; прокат средств программного обеспечения; размещение веб-сайтов; размножение компьютерных программ; разработка программного обеспечения; создание и техническое обслуживание веб-сайтов для третьих лиц; составление программ для компьютеров; регистрация доменных имен и объектов интеллектуальной собственности.

Анализ вышеперечисленных товаров и услуг, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению, показывает, что они являются однородными товарам и услугам 09, 35, 38 и 42 классов МКТУ, в отношении которых действует правовая охрана противопоставленного знака [1], поскольку они являются практически идентичными или соотносятся друг с другом как вид-род, а также имеют одно назначение, условия реализации и круг потребителей.

Маркировка однородных товаров и услуг знаками, принадлежащими разным производителям и имеющими высокую степень сходства, обуславливает возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров и услуг одному изготовителю.

Довод заявителя о разделении заявленного обозначения на слабый и сильный форманты не может быть признан убедительным по следующим причинам.

Именно такая последовательность составляющих частей заявленного обозначения («web» и «alpha») приводит к тому, что оно легко прочитывается как единая словесная единица. Слитное графическое исполнение заявленного обозначения обуславливает восприятие его как единого слова. В этой связи коллегия Палаты по патентным спорам не усматривает оснований для рассмотрения слова «WEBALPHA» как сложносоставного, образованного из двух формантов.

Таким образом, с учетом установленных сходства сопоставляемых знаков и однородности товаров 09, 35, 38 и 42 классов МКТУ, для маркировки которых

они предназначены, обозначение «WEBALPHA» по заявке № 2007706293/50 и противопоставленный ему ранее зарегистрированный на имя другого лица товарный знак [1] являются сходными до степени смешения. В связи с этим вывод о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона является правомерным.

В соответствии с изложенным Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 06.10.2008, оставить в силе решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 27.08.2008.