

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса 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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее в Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 21.11.2017, поданное компанией ALTCOM Global N.V., Нидерланды (далее - заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 14.02.2017 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1255278, при этом установлено следующее.

Международная регистрация знака с конвенционным приоритетом от 21.10.2014 была произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (МБ ВОИС) за №1255278 на имя заявителя в отношении товаров 01, 06, 07, 09, 11, 12, 19 и услуг 35, 36, 37, 39, 40, 42, 45 классов МКТУ.


Знак по международной регистрации №1255278 представляет собой словесное обозначение «ALTCOM», выполненное буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Согласно решению Роспатента от 14.02.2017 принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1255278 в отношении заявленных товаров 06, 07, части товаров 09 «Appareils et instruments optiques, de vérification (supervision), appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la reproduction de sons ou d'images; supports de données magnétiques, disques d'enregistrement; disques compacts, DVD et autres supports d'enregistrement numériques; équipements de traitement de données, ordinateurs; logiciels informatiques», товаров 12, 19, части услуг 35 «gestion d'affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau», услуг 36, 37, 39, части услуг 42 «conception et

développement de matériel et logiciels informatiques», услуг 45 классов МКТУ, мотивированное в заключении по результатам экспертизы его несоответствием требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что знак по международной регистрации №1255278 сходен до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя других лиц знаками:



- с товарным знаком «» по свидетельству №537348 с приоритетом от 24.12.2013 в отношении товаров 09 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 09 класса МКТУ, а также однородных части услуг 42 класса МКТУ [1];



- со знаком «ALTCOM» по международной регистрации №1004266 с приоритетом от 05.02.2009 в отношении товаров 06, 07, 12, 19 и услуг 35, 36, 37, 39, 45 классов МКТУ, однородных заявленным товарам 06, 07, 12, 19 и услугам 35, 36, 37, 39, 45 классов МКТУ [2].

Вывод экспертизы о сходстве сравниваемых знаков основан на фонетическом сходстве их словесных элементов «ALTCOM»/«ALTCAM».

В поступившем возражении заявитель выразил несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- правообладатель противопоставленного знака по международной регистрации №1004266 предоставил безотзывное и полное согласие на регистрацию и использование обозначения «ALTCOM» по международной регистрации №1255278 в отношении всего заявленного перечня товаров и услуг 1, 6, 7, 9, 11, 12, 19, 35 - 37, 39, 40, 42, 45 классов МКТУ;

- компании заявителя и правообладателя противопоставленного знака по международной регистрации №1004266 являются родственными и входят в одну группу компаний «ALTCOM», что подтверждается владельцем противопоставленного знака по международной регистрации №1004266 в письме-согласии;

- в отношении противопоставленного товарного знака по свидетельству №537348 для товаров 09 класса МКТУ, однородных части услуг 42 класса МКТУ, заявитель считает, что фонетически сравниваемые знаки не являются сходными до степени

смешения, поскольку являются небольшими по длине, каждый слог имеет значение при фонетическом восприятии, знаки хорошо различимы на слух и в целом производят разное впечатление при звуковом восприятии;

- заявленное обозначение является словесным, противопоставленный товарный знак по свидетельству №537348 является комбинированным, присутствуют стилизация шрифта, цветовое сочетание, графический элемент, оригинальное расположение всех элементов в обозначении, что производит общее несходное впечатление знаков;

- сравниваемые словесные элементы «ALTCOM»/«ALTCAM» являются изобретенными, однако присутствие семантически значимого слова «TECHNOLOGY» в противопоставленном товарном знаке по свидетельству №537348 сказывается существенно на восприятии указанного знака при сравнении по семантическому критерию;

- компания заявителя ALTCOM Global N.V., является взаимосвязанной цепью предприятий, включающих в себя весь спектр работ от добычи, изготовления и переработки сырья и материалов до законченных этапов по изысканиям, проектированию, строительству объектов энергетики, промышленности и гражданского строительства, а также строительству автодорог любой категории сложности;

- основным видом деятельности компании владельца противопоставленного товарного знака по свидетельству №537348 является видеонаблюдение за объектами, системы безопасности, а именно осуществление контроля доступа, охранной и пожарной сигнализацией, таким образом, отсутствует реальная опасность смешения сравниваемых обозначений потребителями.

На основании изложенного заявитель выразил просьбу об отмене решения Роспатента от 14.02.2017 и предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации вышеуказанному знаку в отношении всех заявленных товаров 01, 06, 07, 09, 11, 12, 19 и услуг 35, 36, 37, 39, 40, 42, 45 классов МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, коллегия установила следующее.

С учетом даты конвенционного приоритета (21.10.2014) правовая база для оценки его охраноспособности на территории Российской Федерации включает в себя 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 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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с указанными товарными знаками, допускается лишь с согласия правообладателя.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил 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), смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (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).

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 по международной регистрации №1255278 представляет собой словесное обозначение «ALTCOM», выполненное буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Предоставление правовой охраны знаку испрашивается в отношении товаров 01, 06, 07, 09, 11, 12, 19 и услуг 35, 36, 37, 39, 40, 42, 45 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак [1] является комбинированным и состоит из: словесного элемента «ALTCAM», выполненного оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, словесного элемента «TECHNOLOGY», выполненного



стандартным шрифтом буквами латинского алфавита и изобразительного элемента в виде стилизованной окружности. Словесный элемент «TECHNOLOGY» включен в товарный знак в качестве неохраняемого элемента. Знак выполнен в сером, голубом цветовом сочетании. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 09 класса МКТУ.



Противопоставленный знак [2] является комбинированным «ALTCOM» и состоит из словесного элемента «ALTCOM», выполненного оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, и стилизованного графического элемента. Знак выполнен в красном, черном, сером цветовом сочетании. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 06, 07, 12, 19 и услуг 35, 36, 37, 39, 45 классов МКТУ.

Как было указано выше, решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1255278 в отношении товаров 06, 07, части товаров 09 «Appareils et instruments optiques, de vérification (supervision), appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la reproduction de sons ou d'images; supports de données magnétiques, disques d'enregistrement; disques compacts, DVD et autres supports d'enregistrement numériques; équipements de traitement de données, ordinateurs; logiciels informatiques», товаров 12, 19, части услуг 35 «gestion d'affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau», услуг 36, 37, 39, части услуг 42 «conception et développement de matériel et logiciels informatiques», услуг 45 классов МКТУ основано на наличии сходных до степени смешения знаков [1, 2].

Анализ знака по международной регистрации №1255278 и противопоставленного знака [1] показал, что они содержат фонетически сходные словесные элементы «ALTCOM»/«ALTCAM».

Так, фонетическое сходство этих элементов обусловлено тождественным составом согласных и близким составом гласных звуков, а также их одинаковым расположением по отношению друг к другу.

Графическое отличие сопоставляемых обозначений не оказывает существенного влияния на вывод об их сходстве, поскольку графическая проработка противопоставленного знака [1] не снимает высокой степени фонетического сходства словесных составляющих сравниваемых знаков, которое определяет запоминание знаков потребителями.

Кроме того, словесный элемент «ALTCOM» заявленного знака и словесный элемент «ALTCAM» противопоставленного товарного знака [1] выполнены буквами латинского алфавита, что визуально сближает сравниваемые знаки.

Отсутствие сведений о значении словесных элементов «ALTCOM»/«ALTCAM» заявленного знака и противопоставленного знака [1] в словарно-справочной литературе не позволяет оценить их по смысловому признаку.

Довод заявителя о том, что входящий в состав товарного знака [1] словесный элемент «TECHNOLOGY» оказывает существенное влияние на восприятие указанного знака, коллегия сочла неубедительным, поскольку словесный элемент «TECHNOLOGY» является значимым элементом и в переводе с английского языка означает «технология», тогда как словесный элемент «ALTCAM» является фантазийным, в виду чего указанные словесные элементы не связаны семантически и воспринимаются каждый самостоятельно.

Кроме того, словесный элемент «ALTCAM» выполнен более крупным шрифтом по сравнению со словесным элементом «TECHNOLOGY», и занимает доминирующее положение в знаке.

В соответствии с изложенным, коллегия пришла к выводу, что, несмотря на отдельные отличия, сопоставляемые обозначения ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать заключение об их сходстве.

Анализ товаров и услуг, представленных в перечнях сравниваемых обозначений, показал следующее.

Товары 09 класса МКТУ «Appareils et instruments optiques, de vérification (supervision), appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la reproduction de sons ou d'images; supports de données magnétiques, disques d'enregistrement; disques compacts, DVD et autres supports d'enregistrement numériques; équipements de traitement de données, ordinateurs; logiciels informatiques» («приборы и инструменты оптические, устройства для проверки (надзора), аппаратура для записи, передачи или воспроизведения звука или изображения; магнитные носители данных, записи дисков; компакт-диски, DVD и другие цифровые носители информации; оборудование для обработки данных, компьютеры; компьютерное программное обеспечение; устройства воспроизведения звука или изображений») заявленного обозначения, являются однородными товарам 09 класса МКТУ «аппаратура для наблюдения и контроля электрическая; аппаратура звукозаписывающая; аппараты для

передачи звука; видеокамеры; видеотелефоны; глазки [увеличительные линзы] дверные оптические; детали оптические; дискеты; диски звукозаписи; диски магнитные; диски оптические; ленты магнитные; ленты магнитные для видеозаписи; линзы оптические; носители информации оптические; передатчики [дистанционная связь]; передатчики электронных сигналов; пленки для звукозаписи; приборы для дистанционной записи; приборы и инструменты оптические; приборы наблюдения; радиопередатчики [дистанционная связь]; устройства для видеозаписи; устройства для воспроизведения звука; устройства для записи на магнитную ленту; устройства для обработки информации; устройства для считывания знаков оптические; устройства звуковые сигнальные; устройства размагничивающие для магнитной ленты; устройства связи акустические; устройства считывающие [оборудование для обработки информации]» противопоставленного товарного знака [1], поскольку соотносятся как род/вид, относятся к оптическим приборам, оборудованию для контроля, записи, воспроизведения информации, звука, изображения и носителям информации, имеют одно назначение и круг потребителей.

Услуги 42 класса МКТУ «conception et développement de matériel et logiciels informatiques» («дизайн и разработка аппаратного и программного обеспечения») заявленного обозначения, являются однородными товарам 09 класса МКТУ «устройства для обработки информации», поскольку объединены родовым понятием «компьютерные разработки», являются взаимодополняемыми и имеют одно назначение, условия реализации и круг потребителей.

Вывод об однородности товаров и услуг заявителем не оспаривается.

Таким образом, проведенный анализ показал, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с противопоставленным знаком [1] в отношении однородных товаров 09 и услуг 42 классов МКТУ, и, следовательно, вывод Роспатента о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

Довод о том, что заявитель ведет активную хозяйственную деятельность отличную от деятельности правообладателя противопоставленного товарного знака [1], и стал известен потребителям, поскольку существует на мировом рынке более пятнадцати лет,

является необудительным, поскольку не является основанием для преодоления препятствий по основаниям, предусмотренным пунктом 6 статьей 1483 Кодекса.

Вместе с тем, при анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы.

К указанным обстоятельствам относится то, что заявителем представлено письменное согласие от правообладателя противопоставленного знака [2] для предоставления правовой охраны знаку по международной регистрации №1255278 на территории Российской Федерации в отношении вышеуказанных товаров и услуг.

Принимая во внимание то, что в соответствии с положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса допускается регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленным товарным знаком, при наличии согласия его правообладателя, у коллегии имеются основания для отмены решения Роспатента от 14.02.2017 в части отказа в отношении товаров 06, 07, 12, 19 и услуг 35, 36, 37, 39, 45 классов МКТУ и предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1255278 в отношении указанных товаров и услуг в соответствии с требованиями, регламентированными пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 21.11.2017, отменить решение Роспатента от 14.02.2017 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1255278 в отношении товаров 01, 06, 07, 09 «Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils et instruments de conduction, distribution, transformation, accumulation, régulation ou commande d'électricité; mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, appareils pour l'extinction d'incendie», 11, 12, 19 и услуг 35, 36, 37, 39, 40, 42 «Services scientifiques et technologiques, ainsi que services de recherche et conception s'y rapportant; services d'analyse et de recherche industrielles», 45 классов МКТУ.