

Палата по патентным спорам (далее—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, и зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный №4520, рассмотрела возражение от 05.09.2003, поданное компанией Беко (ЮК) Лимитед (далее — заявитель), на решение Федерального института промышленной собственности (далее – решение ФИПС, решение экспертизы) от 19.02.2003 о регистрации товарного знака, принятое по результатам экспертизы заявленного обозначения с изменением приведенного заявителем перечня товаров, для которых испрашивалась регистрация по заявке № 2001723765/50, при этом установлено следующее.

Заявителем обозначения по заявке №2001723765/50 с приоритетом от 07.08.2001 является компания Беко (ЮК) Лимитед. Заявленное в качестве товарного знака словесное обозначение «ALTUS», согласно описанию, приведенному в заявке, является изобретенным словом, выполнено буквами латинского алфавита черным шрифтом на белом фоне.

Регистрация заявленного товарного знака испрашивается в отношении товаров 07, 09 и 11 классов МКТУ, указанных в перечне заявки № 2001723765/50.

Экспертиза ФИПС 19.02.2003 приняла решение о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 07 и 11 классов МКТУ. В отношении товаров 09 класса МКТУ, указанным решением экспертизы было отказано в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака ввиду несоответствия его требованиям пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.92, №3520-1, введенного в действие с 17.10.92 (далее — Закон).

Решение экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированным за № 093535 (приоритет от 18.05.1990) товарным знаком «ALTOS» на имя Асер Инкорпорейтид, Тайвань, для части однородных товаров 09 класса МКТУ, а также сходно до степени смешения с международной регистрацией №609690 (приоритет от 01.10.1993) знака «ALTIUS», правовая охрана которой

предоставлена на территории РФ на имя COMITE INTERNATIONAL OLIMPIQUE (CH), для другой части однородных товаров 09 класса МКТУ.

В возражении от 05.09.2003, поступившем в Палату по патентным спорам, заявитель выразил свое несогласие с решением экспертизы.

Доводы возражения сводятся к следующему:

— заявитель имеет согласие от Международного олимпийского комитета - COMITE INTERNATIONAL OLIMPIQUE (CH), правообладателя международного товарного знака №609690, противопоставленного в решении экспертизы, на регистрацию на территории Российской Федерации заявленного обозначения «ALTUS» в качестве товарного знака для указанных в заявке товаров 09 класса МКТУ;

— заявитель просит при вынесении решения учесть согласие правообладателя противопоставленного международного знака №609690;

В возражении изложена просьба об изменении решения экспертизы и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 07, 09 и 11 классов МКТУ. При этом заявитель на заседании коллегии внес уточнение в перечень заявленных товаров 09 класса, исключив из него товары, являющиеся однородными товарам 09 класса МКТУ другого товарного знака по свидетельству №093535, противопоставленного в решении ФИПС.

К возражению в качестве приложения представлено письменное согласие правообладателя международной регистрации №609690 знака на использование и регистрацию на территории Российской Федерации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 09 класса МКТУ.

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

В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 11.12.2002 №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 07.08.2001 поступления заявки 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, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.12.95, регистрационный №989, и введенные в действие 29.02.96 (далее — Правила ТЗ).

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 или заявленными на регистрацию в Российской Федерации на имя другого лица в отношении однородных товаров.

Правилами ТЗ установлено, что 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.).

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в пункте 14.4.2.2. Правил ТЗ.

При установлении однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки, а также учитывается возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю, если они обозначены тождественными или сходными товарными знаками (пункт 14.4.3. Правил ТЗ).

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака словесное обозначение «ALTUS» выполнено стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Решение экспертизы об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 09 класса МКТУ основано на наличии ранее зарегистрированных за №609690 (приоритет от 01.10.1993) на имя COMITE INTERNATIONAL OLIMPIQUE (CH) международного знака «ALTIUS» для однородных товаров 09 класса МКТУ и за № 093535 (приоритет от 18.05.1990) товарного знака «ALTOS» на имя Асер Инкорпорейтид, Тайвань, для другой части однородных товаров 09 класса МКТУ.

Поскольку товары 09 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака, являются однородными товарам 09 класса МКТУ противопоставленных экспертизой знаков №№093535, 609690 как совпадающие с ними по виду, назначению и

условиям реализации, правомерно проведение анализа на сходство до степени смешения по признакам, изложенным в пункте 14.4.2.2 Правил ТЗ.

Проведенный анализ на тождество и сходство заявленного обозначения «ALTUS» и противопоставленных в решении экспертизы знаков «ALTOS» «ALTIUS» показал, что сравниваемые обозначения по фонетическому и графическому критериям являются сходными. Звуковое сходство обусловлено совпадением большинства звуков, составляющих обозначения (сходство гласных и тождество согласных звуков, одинаковое расположение и близость звуков), а графическое сходство выявлено на основании одинакового расположения букв по отношению друг к другу (строчное), одинакового алфавита (латинский) и используемого цветового сочетания (черно-белое), что обусловило сходное общее зрительное впечатление.

Отсутствие сведений (например, из общедоступных источников информации) о семантическом значении у сравниваемых обозначений не позволяет провести сравнительный анализ по смысловому фактору сходства.

Таким образом, решение экспертизы от 19.02.2003 об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака для товаров 09 класса МКТУ как несоответствующее требованиям, регламентированным пункту 1 статьи 7 Закона, является правомерным.

При анализе материалов дела Палатой по патентным спорам были приняты во внимание вновь открывшиеся обстоятельства, которые не могли быть учтены экспертизой и являются основанием для удовлетворения возражения.

К указанным обстоятельствам относится представленное заявителем письменное согласие правообладателя противопоставленной международной регистрации №609690 знака «ALTIUS».

Поскольку заявитель имеет письменное согласие правообладателя старшего международного знака на использование и регистрацию товарного знака по заявке № 2001723765/50 в отношении товаров 09 класса МКТУ, вывод о сходстве заявленного и противопоставленного знаков до степени смешения в отношении однородных товаров, правомерно указанный в решении экспертизы от 19.02.2003, не является препятствием для предоставления заявленному обозначению правовой охраны на территории Российской Федерации в отношении части заявленных товаров 09 класса МКТУ.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 05.09.2003, изменить решение экспертизы от 19.02.2003 и зарегистрировать заявленное обозначение с изменениями, предусмотренными возражением, в отношении следующих товаров:

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

(511) 07 - Станки и металлорежущие станки; машины и устройства для чистки машин; компрессоры; компрессоры воздушные; компрессоры воздушные (установки для гаражей); стиральные машины и компрессоры для стиральных машин; машины для чистки и мойки ковров, диванов, мягкой мебели, портьер; машины для мойки посуды; электромеханические устройства для приготовления пищевых продуктов и напитков; электрические кухонные машины; электрические ключи консервные; электрические ножи; машины для заточки режущих инструментов (лезвий, резцов); швейные, вышивальные и вязальные машины; стиральные машины для белья; гладильные машины; паровые каландры для тканей портативные; дробилки; машины для удаления отходов, отбросов, мусора; электрические полировальные машины и устройства для бытовых нужд; пылесосы; детали, фитинги и части для вышеперечисленных товаров.

09 - Электрические приборы и инструменты; аудио, видео, оптические, фотографические и кинематографические приборы и инструменты; приборы и инструменты для научных целей; устройства для записи на магнитную ленту звука, изображения, информации и устройства для прямого воспроизведения магнитной записи; устройства для записи на оптические диски и устройства для воспроизведения записи с оптических дисков; электропроигрыватели и инструменты для них; громкоговорители; наушники, слуховые аппараты и головные телефоны; приемные радиостанции и настройщики радиосигнала; видеокамеры; телевизоры и инструменты для них; аппаратура для телеуправления и инструменты для нее; связь, телеграф и телефон, приборы и инструменты для них; антенны;

радиовещательные спутниковые приборы и инструменты для получения и расшифровки информации; устройства с обязательным использованием телевизионных приемников для игр; кассовые аппараты; монетные механизмы для автоматов с предварительной оплатой; электрические счетные машины; аппараты и приборы для записи, хранения, переноса, передачи, управления, обработки, восстановления и воспроизведения звуков, изображения; электрические утюги и прессы; детали, фитинги и части для вышеперечисленных товаров.

- 11 - Приборы и инструменты для контроля за окружающей средой, в том числе установки, аппараты и машины для очистки воды, сточных вод, воздуха, газов; приборы, инструменты, установки и емкости для охлаждения и замораживания; холодильники; морозильники; приборы, инструменты и установки для кондиционирования воздуха, для охлаждения воздуха и вентиляции; зажигающие устройства; электрические устройства для приготовления и охлаждения напитков; устройства, приборы, приспособления, установки и принадлежности для приготовления пищи; печи, кухонные плиты, печки, микроволновые печи, тостеры для хлеба, сковороды с ручкой; грили и барбекью; чайники электрические; фены для сушки волос; нагревательные и водонагревательные устройства и приборы; приборы и машины для сушки и проветривания одежды; увлажнители воздуха; детали, фитинги и части для вышеперечисленных товаров.