

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной 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 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520, рассмотрела возражение от 27.05.2009, поданное Обществом с ограниченной ответственностью Частное охранное предприятие «Группа Альфа» (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2007717004/50, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2007717004/50 с приоритетом от 07.06.2007 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 45 класса МКТУ, приведенных в перечне заявки.

В качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «ГРУППА АЛЬФА», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Роспатентом принято решение от 18.02.2009 об отказе в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пунктов 1, 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение обосновывается тем, что заявленное обозначение воспроизводит название подразделения КГБ-ФСБ, в связи с чем потребитель может быть введен в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги. Также в заключении указано, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарными знаками по свидетельствам № 205409 и № 143969, зарегистрированными в отношении услуг 42 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 45 класса

МКТУ. Кроме того, слово «ГРУППА», с точки зрения экспертизы, является неохраняемым, как общепринятое наименование организации.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 22.06.2009, заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента от 18.02.2009. Доводы возражения сводятся к следующему:

- совершенно очевидно, что заявленное обозначение не сходно до степени смешения с противопоставленными товарными знаками по фонетическому признаку;

- семантически слово «ГРУППА» многозначно и в сочетании с названием первой буквы греческого алфавита «АЛЬФА» имеет основной ассоциативный образ как «группа математических объектов, обозначенная буквой греческого алфавита»;

- утверждение экспертизы о том, что слово «ГРУППА» слабое и имеет значение как общепринятое название организации, не обосновано;

- необоснованно также утверждение об известности подразделения КГБ по борьбе с терроризмом с названием «ГРУППА АЛЬФА»;

- область деятельности подразделения КГБ связана с борьбой против терроризма, в то время как заявитель оказывает услуги по охране имущества;

- поскольку потребитель не может заказать услугу по борьбе с терроризмом, то он не может быть введен в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги.

На основании изложенного заявителем была выражена просьба о регистрации заявленного обозначения в отношении всех заявленных услуг 45 класса МКТУ.

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

С учетом даты (07.06.2007) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом 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 от 05.03.2003 № 32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный № 4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида; являющихся общепринятыми символами и терминами; характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место, способ производства или сбыта; представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

Элементы, указанные в абзацах втором – пятом пункта 1 статьи 6 Закона, могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В соответствии с требованиями 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; противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали.

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.

Исходя из положений пункта 2.3.1 Правил, к обозначениям, не обладающим различительной способностью, могут относиться, в частности, обозначения, представляющие собой общепринятые наименования, представляющие собой, как правило, простые указания товаров, заявляемые для обозначения этих товаров: общепринятые сокращенные наименования организаций, предприятий, отраслей и их аббревиатуры.

В соответствии с пунктом 14.4.1 Правил при определении, занимает ли такое неохраняемое обозначение в товарном знаке доминирующее положение, принимается во внимание его смысловое и/или пространственное значение. Если такое обозначение занимает доминирующее положение, то делается вывод о невозможности регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

Исходя из положений пункта 2.5.1 Правил, обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов. К таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

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.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями, с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим).

В соответствии с подпунктом (а) пункта 14.4.2.2 Правил звуковое (фонетическое) сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение;

число слогов в обозначениях; место совпадающих звуко сочетаний в составе обозначений; близость состава гласных, согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение.

В соответствии с подпунктом (б) пункта 14.4.2.2 Правил графическое (визуальное) сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание; расположение букв по отношению друг к другу.

В соответствии с подпунктом (в) пункта 14.4.2.2 Правил смысловое (семантическое) сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей, в частности, совпадение значений обозначений в разных языках; совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; подобие заложенных в обозначениях понятий, идей.

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

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 является словесным и представляет собой словосочетание «ГРУППА АЛЬФА», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Решение Роспатента от 18.02.2009 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2007717004/50 основано на возможности введения потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги 45 класса МКТУ, а также на существовании сходных до степени смешения товарных знаков по свидетельствам № 205409 и № 143969, имеющих более ранние приоритеты.

Проведенный коллегией Палаты по патентным спорам анализ сведений из сети Интернет показал следующее.

Подразделение «Альфа» создано 29 июля 1974 года по инициативе председателя КГБ СССР Юрия Андропова и начальника Седьмого управления КГБ СССР генерала Алексея Бесчастного. Первоначально подразделение называлось просто «А» (Группа «А» является структурным подразделением пятого отдела Седьмого Управления КГБ при Совете Министров СССР и выполняет специальные задания) – «Альфой» его окрестили журналисты в период августовского путча 1991 года. После распада СССР группа «А» входила в Главное управление охраны (ГУО) Российской Федерации. В августе 1995 года группа «Альфа» была передана из ведения ГУО Российской Федерации в состав Федеральной службы безопасности (ФСБ) Российской Федерации. С 1998 года – Управление «А» входит в Центр специального назначения ФСБ Российской Федерации (использована информация с сайтов: <http://www.alphagroup.ru>, <http://www.rian.ru>, <http://ru.wikipedia.org>).

Учитывая изложенное, использование словесного обозначения «ГРУППА АЛЬФА» в отношении части заявленных услуг 45 класса МКТУ (агентства детективные, агентства по организации ночной охраны, возвращение найденных предметов, консультации по вопросам безопасности, контроль систем защиты от взлома, открывание замков с секретом, охрана штатская, поиск пропавших людей, проверка багажа в целях безопасности, проверка состояния безопасности предприятия, расследования персональные, сопровождение в общественных местах [компаньоны], услуги по проживанию в доме в отсутствие хозяев, услуги телохранителей) может способствовать возникновению ассоциативных образов о лицах, оказывающих данные услуги, как о выходцах специального подразделения «Альфа» или как имеющих к ним непосредственное отношение, следовательно, у потребителя могут возникнуть определенные представления о качестве оказываемых услуг. В материалах возражения отсутствует какая-либо информация о взаимосвязи заявителя с подразделением КГБ-ФСБ, поэтому оснований полагать, что она (взаимосвязь) существует, у коллегии Палаты по патентным спорам нет. Таким образом, регистрация заявленного обозначения в отношении приведенных

услуг, как указано в решении Роспатента от 18.02.2009, действительно может вводить потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги.

Кроме того, коллегией Палаты по патентным спорам проведен анализ сходства заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками по свидетельствам № 205409 и № 143969, при этом установлено следующее.

По сведениям, имеющимся в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр), правовая охрана противопоставленного комбинированного товарного знака со словесным элементом «Альфа» по свидетельству № 205409 прекращена 15.04.2009, в связи с истечением срока действия исключительного права. Таким образом, указанный товарный знак более не может быть противопоставлен заявленному обозначению, как препятствующий его регистрации в соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона.

В свою очередь, противопоставленный в решении Роспатента от 18.02.2009 товарный знак по свидетельству № 143969 зарегистрирован на имя Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» в отношении товаров 08, 09, 13, 25 и услуг 42 классов МКТУ (срок действия – 20.04.2013). Слова «Ассоциация ветеранов группы» не являются предметом самостоятельной правовой охраны.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 143969 является комбинированным и представляет собой изображение щита и меча, расположенных вертикально. По центру, сверху щита и меча размещена эмблема, на которой по дуге сверху выполнена надпись «АССОЦИАЦИЯ ВЕТЕРАНОВ», а по дуге снизу – «ГРУППЫ АЛЬФА». В центре эмблемы расположена буква «А», обрамленная окружностью, стилизованной под лавровый венок. Вся композиция выполнена белым цветом на черном фоне.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака показал, что они являются сходными за счет следующего.

В противопоставленном товарном знаке словесный элемент «ГРУППА АЛЬФА» (в родительном падеже) играет существенную роль в индивидуализации товаров/услуг, приведенных в перечне свидетельства. В связи с указанным вхождение заявленного обозначение в состав противопоставленного товарного

знака, зарегистрированного на имя иного лица, обеспечивает сходство сравниваемых обозначений по фонетическому и семантическому критериям сходства.

Анализ однородности услуг показал, что услуги 42 класса МКТУ, указанные в перечне свидетельства № 143969, так же как и услуги 45 класса МКТУ, приведенные в перечне заявки № 2007717004/50, относятся к одним и тем же родовым группам, а именно: услугам по расследованиям и обеспечению безопасности или услугам социальным и персональным. Таким образом, сравниваемые услуги имеют одно и то же назначение, круг потребителей, поэтому являются однородными.

Ввиду изложенного заявленное обозначение является сходным до степени смешения с товарным знаком по свидетельству № 143969 в отношении заявленных услуг 45 класса МКТУ.

Таким образом, у Палаты по патентным спорам отсутствуют основания для отмены решения Роспатента от 18.02.2009 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2007717004/50 в отношении всех заявленных услуг, приведенных в перечне заявки.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 27.05.2009, оставить в силе решение Роспатента от 18.02.2009 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2007717004/50.