

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, 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, рассмотрела возражение от 01.11.2008, поданное от имени фирмы Алди Айнкауф ГмбХ унд Ко. оХГ, Германия (далее – лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №343261, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №343261 зарегистрирован на имя Закрытого акционерного общества «ОЛДИ», Москва в отношении товаров 09 и услуг 38 классов МКТУ, указанных в перечне.

В качестве товарного знака зарегистрировано словесное обозначение «ОЛДИ-компьютеризация всей страны», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита соответственно.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 01.11.2008, в котором оспаривается правомерность предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 343261 ввиду того, что, по мнению лица, его подавшего, указанная регистрация была произведена в нарушение требований пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации “О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров” от 23.09.92, №3520-1, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом №166-ФЗ от 11.12.2002, и введенного в действие с 27.12.2002 (далее — Закон).

Указанное мотивировано тем, что оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с заявленными ранее на регистрацию на имя иного лица товарными знаками «АЛДИ» по заявке №2006706387 [1] и «ALDI» по заявке №2006706386[2] в отношении однородных товаров и услуг (делопроизводство по заявкам не завершено).

Возражение мотивировано следующими доводами:

- противопоставленные обозначения [1-2] состоят из 4 букв, 4 звуков и 2 слогов, оспариваемый товарный знак состоит из 29 звуков и 12 слогов, при этом словесный элемент «ОЛДИ», входящий в его состав, также состоит из 4 звуков и 2 слогов;

- противопоставленные обозначения «АЛДИ», «ALDI» и словесный элемент «ОЛДИ» оспариваемого знака имеют одинаковый состав согласных и близкий состав гласных, при этом совпадают три звука из четырех, причем их расположение также совпадает;

- звуки «О» и «А» являются альфафонетическими парами (причем как для кириллицы, так и для латиницы) и, следовательно, имеют высокую степень сходства при воспроизведении, так, в устной речи высока вероятность, что указанные звуки будут восприниматься на слух одинаково;

- графическое выполнение оспариваемого товарного знака «ОЛДИ-компьютеризация всей страны» и противопоставленного обозначения «АЛДИ» совпадает, поскольку они являются словесными, выполнены стандартным шрифтом буквами кириллического алфавита в черно-белом цвете;

- обозначения «АЛДИ/ALDI» и словесный элемент «ОЛДИ» оспариваемого товарного знака представляют собой изобретенные слова, в связи с чем сравнение их с точки зрения семантики не представляется возможным;

- фонетическое и визуальное сходство сравниваемых обозначений при отсутствии семантики позволяет признать их сходными до степени смешения;

- оспариваемый товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 09 и услуг 38 классов МКТУ, которые идентичны товарам и услугам, приведенным в перечнях заявок №№2006706386 и 2006706387;

- кроме того, в перечне 9 класса МКТУ оспариваемой регистрации присутствует товар «устройства запоминающие для компьютеров», который однороден ряду товаров по заявкам №№2006706386 и 2006706387, в частности, «блоки памяти для компьютеров», «носители информации магнитные»,

«носители информации оптические», «компьютеры», «оборудование для обработки информации», следовательно, оспариваемый знак сходен до степени смешения в отношении однородных товаров и услуг.

Лицом, подавшим возражение, выражена просьба признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №343261 в отношении всех товаров и услуг.

Правообладателем оспариваемого товарного знака был представлен отзыв от 19.06.2009 на возражение от 01.11.2008, мотивированный следующими доводами:

- не является правомерным анализ противопоставленных обозначений только с первым словесным элементом оспариваемого знака как по фонетическому критерию, так и по визуальному;

- такой подход мог бы быть оправданным только в том случае, если оба элемента совпадали по смысловому значению или были тождественны;

- фонетическое и визуальное отличие обозначений «ОЛДИ – компьютеризация всей страны» и «АЛДИ/ALDI» не позволяют сделать вывод об их сходстве до степени смешения;

- словесный элемент «ОЛДИ» является частью фирменного наименования правообладателя, вследствие этого оспариваемый товарный знак в качестве слогана приобретает вполне определенное смысловое значение, связывающее деятельность ЗАО «ОЛДИ» с внедрением компьютерных технологий в России;

- следует отметить, что словесный элемент «ОЛДИ» является частью серии товарных знаков, принадлежащих правообладателю: №№280690 «OLDI», 343264, 343262 «OLDI COMPUTERS», при этом дата приоритета товарного знака по свидетельству №280690 - 06.09. 2002, т.е. примерно на 4 года раньше даты приоритета противопоставленных заявок[1-2].

Правообладателем выражена просьба принять во внимание приведенные им доводы и отказать в удовлетворении возражения от 01.11.2008.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (22.03.2007) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 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 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты (а) – (в)) Правил.

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

Анализ материалов возражения показал следующее.

Заявленное обозначение представляет собой слоган «ОЛДИ – компьютеризация всей страны», выполненный стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Противопоставленные обозначения «АЛДИ» [1] и «ALDI»[2] также являются словесными, выполнены буквами русского и латинского алфавитов соответственно, смысловых значений не имеют.

Как показывает сравнительный анализ, оспариваемый товарный знак состоит из четырех словесных элементов: оригинальной части фирменного наименования правообладателя «ОЛДИ» и словосочетания «компьютеризация всей страны», а противопоставленные обозначения «АЛДИ/ALDI» [1-2] – из одного, следовательно, сопоставляемые обозначения имеют различную длину, разное количество букв, слогов и звуков, что свидетельствует об их фонетическом несходстве между собой.

Что касается семантического сходства сравниваемых обозначений, то проанализировать его не представляется возможным в силу отсутствия смысловых значений у противопоставленных обозначений и словесного элемента «ОЛДИ». Однако, поскольку словесный элемент «ОЛДИ» является частью фирменного наименования, оспариваемый товарный знак «ОЛДИ – компьютеризация всей страны» воспринимается в качестве слогана, приобретая вполне определенное смысловое значение, связанное с деятельностью правообладателя по внедрению компьютерных технологий в России.

Визуальное различие сравниваемых обозначений обеспечивается за счет их разной длины: противопоставленные обозначения составляют лишь небольшую часть от оспариваемого товарного знака.

Таким образом, сопоставляемые обозначения не являются сходными ни по одному из перечисленных выше признаков сходства словесных обозначений.

Кроме того, следует отметить, что правообладателю принадлежит серия знаков со словесным элементом «OLDI» по свидетельствам №№280690, 343262, 343264, причем товарный знак по свидетельству №280690 имеет более ранний (06.09.2002) приоритет, чем противопоставленные заявки [1-2].

Поскольку сравниваемые обозначения не являются сходными, анализ однородности товаров не является необходимым.

В силу указанного у коллегии Палаты по патентным спорам отсутствуют основания для признания оспариваемого товарного знака не соответствующим требованиям пункта 1 статьи 7, что свидетельствует о правомерности предоставления ему правовой охраны.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам

решила:

отказать в удовлетворении возражения от 01.11.2008 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №343261.