

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, рассмотрела возражение от 10.02.2010. Данное возражение подано индивидуальным предпринимателем Павловым А.Е. (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам об отказе в государственной регистрации товарного знака «ALEXDOOR» по заявке № 2008726589/50, при этом установлено следующее.

Заявка № 2008726589/50 на регистрацию обозначения «ALEXDOOR» была подана 18.08.2008 заявителем в отношении товаров 19 класса МКТУ, указанных в перечне.

В соответствии с описанием, приведенным в материалах заявки, заявленное обозначение является комбинированным и состоит из словесного элемента «ALEXDOOR», «ВЕРНОСТЬ ТРАДИЦИЯМ» и «ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО», выполненных стандартным шрифтом заглавными буквами латинского и русского алфавитов. Слева от словесного элемента «ALEXDOOR» помещен изобразительный элемент, представляющий собой эмблему круглой формы. Центральная часть эмблемы представлена фрагментом стилизованного изображения глобуса, на котором помещен равносторонний треугольник бело-оранжевого цвета. Справа от изображения глобуса помещен фрагмент стилизованной двери. Указанные изображения очерчены толстым бежевым контуром и

помещены внутри кольца зеленого цвета со вписанным по кругу словом «ALEXDOOR» (транслитерация «АЛЕКСДОР») и числом «2006», отделенными друг от друга двумя бело-оранжевыми треугольниками. Зеленое кольцо также помещено внутрь бело-бежево-оранжевого кольца, в котором по кругу вписаны словосочетания «ВЕРНОСТЬ ТРАДИЦИЯМ» и «ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО». Предоставление правовой охраны испрашивается в темно-зеленом, голубом, светло-голубом, фиолетовом, черном цветовом сочетании.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 28.10.2009 было вынесено решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2008726589/50 в отношении всех заявленных товаров 19 класса МКТУ, в связи с несоответствием обозначения требованиям пункта 1 и пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Решение основано на заключении по результатам экспертизы, в котором указано, что заявленное обозначение в отношении товаров 19 класса МКТУ сходно до степени смешения с ранее зарегистрированным словесным товарным знаком «ALEKSANDER DOORS» по свидетельству №268480 с приоритетом от 29.09.2003, зарегистрированным, в том числе, в отношении товаров 19 класса МКТУ, указанных в перечне, на имя Шушарина А.Н., Россия.

Кроме того, цифры «2006» и словесный элемент «ВЫСКОЕ КАЧЕСТВО» входят в состав заявленного обозначения в качестве неохраняемых элементов.

В Палату по патентным спорам 11.02.2010 поступило возражение на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2008726589/50, доводы которого сводятся к следующему:

- словесные элементы «ALEXDOOR» и «ALEKSANDER DOORS» заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака имеют

различное количество слов, слогов, состав и количество гласных и согласных звуков, ударение. Если принимать во внимание полный вариант словесной части заявленного обозначения «ALEXDOOR ВЕРНОСТЬ ТРАДИЦИЯМ ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО», то различие с противопоставленным знаком будет еще более выразительным;

- заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак визуально несходны, так как в заявленном обозначении присутствует доминирующий изобразительный элемент, он исполнен в цвете, словесный элемент выполнен оригинальным шрифтом, а противопоставленный товарный знак является словесным, выполнен в черно-белой цветовой гамме, словесный элемент выполнен курсивом;

- семантическое сходство заявленного обозначения и противопоставленного товарного знаков отсутствует, поскольку словесное обозначение «ALEXDOOR» не имеет семантической нагрузки, в то время как словесный элемент «ALEKSANDER DOORS» воспринимается как имеющий отношение в Александру;

- экспертиза документально не обосновала разделение словесного элемента «ALEXDOOR» на «ALEX» и «DOOR», а также тот факт, что обозначение «ALEX» является сокращенной формой имени «ALEKSANDER»;

- за четыре года активного использования заявленного обозначения ни потребитель, ни правообладатель противопоставленного товарного знака не посчитали данные обозначения сходными до степени смешения.

В подтверждении изложенных доводов заявителем представлены:

- копия решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2008726589/50 на 5 л.[1];

- распечатка противопоставленной регистрации на 2 л.[2];

- распечатка информации о сокращенной форме имени «ALEKSANDER» на 1 л.[3];

- копия письма органа по сертификации продукции и услуг на 2 л.[4];

- сертификат соответствия № РОСС RU.АЯ52.Н07055 на 1 л.[5];
- распечатка сайта www.alexdoor2006.ru на 3 л.[6];
- материалы договора №0212/2009 от 12.02.2009 на 12 л.[7];
- материалы договора №0604/2009/С на 6 л.[8];
- материалы договора на размещение рекламы №1718557/АК08 от 17.10.2007 на 14 л. [9];
- материалы договора на размещение рекламы №1718557/ВА091 от 13.02.2009 на 4 л. [10];
- материалы договора на размещение рекламы №1718557/ВА082 от 29.05.2008 на 4 л. [11];
- распечатка результатов поиска обозначений «ALEXDOOR», «ALEKSANDER DOORS» и «Александрйские двери» в поисковой системе www.google.ru на 12 л.[12];
- распечатка информации о товарах «ALEXDOOR» на 17 л.[13];
- постановление Президиума ВАС РФ №16747/07 от 25.03.2008 на 8 л. [14];
- решение Арбитражного суда г. Москвы от 04.06.2009 на 4 л. [15];
- постановление девятого арбитражного апелляционного суда от 17.08.2009 №А40-89386/08-51-770 на 4 л. [16];
- постановление Федерального арбитражного суда Московского округа №КГ-А40-89386/08-51-770 от 24.11.2009 на 6 л. [17];
- распечатки с сайтов www.servistorg-dveri.ru, www.stroimarket.ru, www.dveri41.ru и др.на 16 л. [18].

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам и зарегистрировать обозначение по заявке № 2008726589/50 в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров, приведенных в перечне заявки.

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

С учетом даты приоритета (18.08.2008) заявки №2008726589/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеупомянутый 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 пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, в частности, состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место, способ их производства или сбыта. Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения. Положения пункта 1 статьи 1486 Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

В соответствии с пунктом 2.3.2.3 Правил не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, свойство, назначение, а также время, место, способ производства или сбыта.

Доказательства приобретения обозначением различительной способности представляются заявителем. К таким доказательствам, в частности, относятся сведения о длительности использования обозначения, об интенсивности его использования и т.д.

В соответствии с требованиями пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарного знака обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в 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 комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 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 является комбинированным и состоит из словесного элемента «ALEXDOOR», «ВЕРНОСТЬ ТРАДИЦИЯМ» и «ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО», выполненных стандартным шрифтом заглавными буквами латинского и русского алфавитов. Слева от словесного элемента «ALEXDOOR» помещен изобразительный элемент, представляющий собой эмблему круглой формы. Центральная часть эмблемы представлена фрагментом стилизованного изображения глобуса, на котором помещен равносторонний треугольник бело-оранжевого цвета. Справа от изображения глобуса помещен фрагмент стилизованной двери. Указанные изображения очерчены толстым бежевым контуром и помещены внутри кольца зеленого цвета со вписанным по кругу словом

«ALEXDOOR» (транслитерация «АЛЕКСДОР») и числом «2006», отделенными друг от друга двумя бело-оранжевыми треугольниками. Зеленое кольцо также помещено внутрь бело-бежево-оранжевого кольца, в котором по кругу вписаны словосочетания «ВЕРНОСТЬ ТРАДИЦИЯМ» и «ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО». Анализ словарей основных европейских языков (см. www.yandex.slovari.ru) показал, что словесный элемент «ALEXDOOR» является фантазийным. Предоставление правовой охраны испрашивается в темно-зеленом, голубом, светло-голубом, фиолетовом, черном цветовом сочетании в отношении товаров 19 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак «ALEKSANDER DOORS» является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Анализ словарей основных европейских языков (см. www.yandex.slovari.ru) показал, что словесный элемент «ALEKSANDER» переводится с английского языка как имя «Александр». Обозначение «DOORS» является множественным числом от английского слова «дверь, дверца». Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров 19 класса МКТУ, указанных в свидетельстве.

В комбинированном обозначении основным элементом является словесный элемент, так как он легче запоминается, чем изобразительный и именно на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения. Таким образом, особенности графического исполнения заявленного обозначения играют второстепенную роль при запоминании знака, в связи с чем являются несущественными. В заявленном обозначении имеются элементы «ВЕРНОСТЬ ТРАДИЦИЯМ», «ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО», «2006», «ALEXDOOR», вписанные в изобразительный элемент, однако, в данном комбинированном обозначении словесный элемент «ALEXDOOR» визуальнo доминирует, поскольку он выполнен более крупным шрифтом буквами темно-красного цвета на контрастном белом фоне и занимает большую часть композиции. Восприятие элементов «ВЕРНОСТЬ ТРАДИЦИЯМ», «ВЫСОКОЕ

КАЧЕСТВО», «2006» снижено, поскольку они выполнены мелкими буквами и не акцентирует на себе внимание потребителя.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных знаков [1,2] показал, что в их состав включены словесные элементы «ALEXDOOR» и «ALEKSANDER DOORS», несущие основную индивидуализирующую нагрузку.

Заявленное обозначение «ALEXDOOR», как было указано выше, является фантазийным. Вместе с тем, данное обозначение включает в себя широко распространенное в хозяйственной деятельности слово английского языка «door» (дверь). Следует отметить, что слова типа «door», «doors» широко используются различными хозяйствующими субъектами для привлечения покупателей к предлагаемой им продукции (см., например, <http://www.mebelproekt.ru/> обозначение «Mr.Doors», <http://tvoidveri.ru/factory/6> обозначение «Konzept Doors»). Иная часть заявленного обозначения «ALEX» является сокращением от английского имени «Aleksander» - «Александр» (см. словарь «Иностранные фамилии и личные имена. Написание и произношение» 1998 г., стр. 37).

Таким образом, можно сделать вывод о том, что сравниваемые словесные элементы «ALEXDOOR» (дверь Алекса/Александра) и «ALEKSANDER DOORS» (двери Александра) характеризуются подобием заложенных понятий и идей.

Относительно фонетического фактора сходства необходимо отметить следующее. Действительно, сравниваемые словесные элементы содержат различное количество звуков, слогов, состав и количество гласных и согласных звуков, однако заявленное обозначение «ALEXDOOR» [a l e k s d ɔ] и противопоставленный товарный знак «ALEKSANDER DOORS» [a l e k s a n d e r d ɔ 's] имеют совпадающие начальные части [aleks] и конечные части [d ɔ], что приводит к выводу о фонетическом сходстве сравниваемых элементов.

Что касается однородности товаров и услуг заявленного и противопоставленного перечней, необходимо отметить следующее.

Анализ товаров 19 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению показал, что они однородны товарам 19 класса МКТУ, в отношении которых действует правовая охрана противопоставленного знака, поскольку они либо соотносятся как «род-вид», либо содержат тождественные позиции, имеют одни назначение, условия реализации и круг потребителей.

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

Установленное сходство заявленного обозначения с противопоставленным знаком и однородность товаров 19 класса МКТУ позволяют сделать вывод о сходстве до степени смешения сравниваемых знаков, т.е. вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

Помимо прочего, коллегия Палаты по патентным спорам отмечает, что в состав заявленного обозначения входят элементы «2006», «ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО». Цифра «2006», лишенная характерного графического исполнения, относится к категории обозначений, характеризующих товары, указывая на данные по истории создания предприятия, и является неохраняемой в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса. Словесные элементы «ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО» характеризуют товары, поскольку указывают на качество товаров и квалифицируются как неохраняемые в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса. Заявителем данные факты не оспариваются.

Заявителем были представлены материалы [4-13,18], которые, по его мнению, доказывают узнаваемость и известность данного обозначения на рынке и, таким образом, преодолевают препятствие для отказа в

регистрации заявленного обозначения. Однако, документы, касающиеся приобретения заявленным обозначением дополнительной различительной способности не снимают препятствия в регистрации в связи с несоответствием обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В соответствии с изложенным Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 10.02.2010, оставить в силе решение Роспатента от 28.10.2009