

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 от 24.10.2014. Данное возражение подано ООО «Техносервис», Россия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2012741484, при этом установлено следующее.

Заявка № 2012741484 на регистрацию товарного знака «АЛЬ-АСКА!» была подана на имя заявителя 28.11.2012 в отношении товаров 32 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки на государственную регистрацию заявлено словесное обозначение «АЛЬ-АСКА!», выполненное на русском языке оригинальным шрифтом синего цвета. Знак не несет смысловой нагрузки к испрашиваемым для регистрации товарам, обладает оригинальностью, различительной способностью.

Роспатентом 28.07.2014 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2012741484. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 32 класса МКТУ в связи с его несоответствием требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса (далее – решение Роспатента).

Доводы мотивированы тем, что заявленное обозначение в отношении однородных товаров 32 класса МКТУ сходно до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя иного лица (ООО «Резерв-ДВ») товарным знаком по свидетельству № 347020 (приоритет 14.06.2006, товары 32 класса МКТУ) [1]. В заключении экспертизы отмечено, что при установлении сходства экспертиза руководствовалась фонетическим сходством элементов «АЛЬ-АСКА» и «АЛЯСКА».

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 24.10.2014 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к тому, что ООО «Резерв-ДВ» исключено из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), в связи с чем заявителем подано заявление в Роспатент о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 347020 при прекращении юридического лица – правообладателя. К моменту проведения заседания коллегии уже должно быть принято решение по поданному заявлению.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении заявленных товаров 32 класса МКТУ.

Изучив материалы дела, коллеги считает доводы, представленные в возражении, убедительными.

С учетом даты подачи (28.11.2012) заявки № 2012741484 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный 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 требованиями 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, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний

приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной; 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.


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 14.4.2.2 Правил установлено, что 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 « **АЛЬ-АСКА!** » содержит словесные элементы «АЛЬ», «АСКА», соединенные дефисом, и восклицательный знак. Словесные элементы выполнены оригинальным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана знаку испрашивается в синем цвете в отношении товаров 32 класса МКТУ: «минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки; фруктовые напитки и фруктовые соки; сиропы и прочие составы для изготовления напитков».

Противопоставленный товарный знак « **АЛЯСКА**  » [1] является комбинированным и представляет собой горизонтально-ориентированную

композицию, содержащую словесный элемент «АЛЯСКА» и изобразительные элементы в виде четырех параллельных фигур со звездами и стилизованного изображения ковбоя. Словесный элемент выполнен оригинальным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в красном, синем и белом цветовом сочетании, в том числе, в отношении товаров 32 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного знака [1] показал, что они содержат в своем составе близкий, с точки зрения фонетики, словесный элемент «АЛЬ-АСКА» / «АЛЯСКА».

В отношении семантики следует заметить, что, несмотря на то, что элемент «АЛЬ-АСКА» не имеет лексического значения в каком-либо языке, его фонетическое звучание подразумевает однозначное восприятие данного элемента в значении слова «АЛЯСКА». Указанное позволяет усмотреть, что сравниваемые элементы близки и по семантическому критерию сходства словесных обозначений.

С точки зрения графического критерия сходства имеют место некоторые отличия выполнения сравниваемых словесных элементов, а также дополнительно присутствуют изобразительные элементы в противопоставленном товарном знаке [1], однако, указанные различия, в данном случае, имеют второстепенное значение, поскольку не приводят к качественно иному восприятию рассматриваемого словесного элемента.

Анализ товаров 32 класса МКТУ, указанных в перечнях сопоставляемых обозначений, показал их однородность, поскольку они или идентичны, или соотносятся друг с другом как вид-род, имеют одни и те же назначение, условия сбыта и круг потребителей.

Следует обратить внимание, что сходство обозначений и однородность товаров заявителем не оспаривается.

Вместе с тем, коллегией было принято во внимание, что решением Роспатента от 06.04.2015 была досрочно прекращена правовая охрана товарного знака по свидетельству № 347020 в случае прекращения юридического лица -

правообладателя. Следовательно, указанный товарный знак не является препятствием для регистрации заявленного обозначения.

Резюмируя изложенное, заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении товаров 32 класса МКТУ, указанных в перечне заявки № 2012741484.

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

удовлетворить возражение от 24.10.2014, отменить решение Роспатента от 28.07.2014 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2012741484.