

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 №56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный №4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 03.11.2009, поданное Альфа Индустрис, Инк., США (далее - заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – решение Роспатента) от 25.08.2009 о государственной регистрации товарного знака по заявке №2007733614/50, при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2007733614/50 с приоритетом от 30.10.2007 на имя заявителя было подано комбинированное обозначение. В соответствии с описанием, приведенном в заявке, обозначение представляет собой стилизованное изображение буквы α (альфа), части наименования фирмы заявителя, выполненное в виде угла с разрывом и ломаной линии, выходящей за пределы буквы, где сверху и снизу от ее горизонтальной части расположены параллельные полосы. Слева от буквы расположены три симметричные горизонтальные полосы. Под изобразительным элементом помещен словесный элемент «ALPHAINDUSTRIES» - изобретенное слово, составленное из первых слов названия заявителя, выполненное оригинальным жирным шрифтом. Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в отношении товаров 18, 25 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 25.08.2009 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2007733614/50 только в отношении товаров 18 класса МКТУ заявленного перечня. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что в отношении товаров 25 класса МКТУ заявленное

обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком по свидетельству №227018, с приоритетом от 25.12.2000, зарегистрированным на имя другого лица, в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 03.11.2009, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента о государственной регистрации товарного знака по заявке №2007733614/50.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявитель отмечает, что сравниваемые обозначения не являются сходными по фонетическому критерию, так как имеют разное звучание - рассматриваемое обозначение произносится как «АЛЬФАИНДАСТРИС», а противопоставленный товарный знак – «АЛЬПИНДУСТРИЯ»;

- различные графические элементы в сочетании с различиями в словесных элементах позволяют говорить о существенном отличии визуального восприятия сравниваемых обозначений;

- сравниваемые словесные элементы являются изобретенными словами, но их семантический образ легко интерпретировать по первоначальным частям в словах. Заявленное обозначение может быть переведено как «производства/отрасли промышленности Альфа», а противопоставленный – «альпийская промышленность» или «индустрия горных вершин»;

- кроме того, заявитель сообщает, что правообладатель противопоставленного товарного знака по свидетельству №227018 предоставил письмо-согласие на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 25 класса МКТУ.

С учетом изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента от 27.04.2009 и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке

№2007733614/50 в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров.

Изучив материалы дела и заслушав участвующих в рассмотрении возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (30.10.2007) поступления заявки №2007733614/50 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Закон Российской Федерации от 23.09.92 №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом №166-ФЗ от 11.12.2002, вступившими в силу с 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

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.

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 требованиями пункта 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пункте 14.4.2.2 Правил, а также исследуется

значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Согласно пункту 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2.Правил.

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

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение по заявке №2007733614/50 представляет собой комбинированное обозначение, которое включает изобразительную часть, представляющую собой стилизованное изображение буквы «α». Словесная часть обозначения, расположенная в нижней его части, состоит из слова «ALPHAINDUSTRIES», выполненного стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Противопоставленный товарный знак является комбинированным, включает изобразительный элемент, выполненный в виде стилизованного изображения горных вершин, и расположенный под ним словесный элемент «AlpIndustria», выполненный стандартным шрифтом с наклоном буквами латинского алфавита, при этом буквы «А» и «I» – заглавные, остальные – строчные. Правовая охрана противопоставленному знаку предоставлена в отношении товаров 08, 09, 20, 25 и услуг 35, 39, 41, 42 классов МКТУ.

В заявленном обозначении и в противопоставленном знаке основную индивидуализирующую нагрузку несут словесные элементы, так как в

комбинированных обозначениях основным элементом является словесный, так как он легче запоминается, чем изобразительный, и именно на нем акцентируется внимание потребителя.

Таким образом, в виду доминирования в заявленном обозначении и в противопоставленном знаке словесных элементов сравнительному анализу подлежат соответствующие элементы.

С точки зрения фонетики анализ словесных обозначений «ALPHAINDUSTRIES» - «ALPINDUSTRIA» показал их сходство, обусловленное наличием близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях, расположением близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу, тождеством звучания средних частей (-INDUSTRI-).

По семантическому фактору сходства не представляется возможным провести оценку, поскольку сравниваемые слова не являются лексическими единицами какого-либо языка и, следовательно, являются фантазийными.

Что касается графического признака сходства, то, поскольку ассоциация обозначений друг с другом достигается за счет фонетически сходных словесных элементов, несущих в знаках основную индивидуализирующую функцию, графический фактор сходства в данном случае не является определяющим.

Изложенное выше обуславливает вывод о сходстве заявленного обозначения и противопоставленного знака по фонетическому фактору сходства словесных элементов, которые являются доминирующими в сравниваемых обозначениях.

Сравнение перечней товаров с целью определения их однородности показало, что сопоставляемые товары 25 класса МКТУ однородны, поскольку принадлежат к одному роду товаров (одежда, обувь), имеют одно назначение, один круг потребителей и один рынок сбыта.

Таким образом, оспариваемое решение Роспатента следует признать правомерным, а вывод о сходстве до степени смешения заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по свидетельству №227018 в отношении всех товаров 25 класса МКТУ обоснованным.

Вместе с тем правообладатель противопоставленного товарного знака дал согласие на регистрацию товарного знака по заявке №2007733614/50 в отношении

товаров 25 класса МКТУ, указанных в перечне заявки. Правовая норма абзаца 4 пункта 1 статьи 7 Закона предусматривает возможность регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака с согласия правообладателя более ранних знаков. С учетом того, что сравниваемые знаки являются не тождественными, а сходными до степени смешения, коллегия Палаты по патентным спорам принимает во внимание представленное письмо-согласие, которое устраняет причину для отказа в регистрации товарного знака по заявке №2007733614/50 в отношении товаров 25 класса МКТУ и, следовательно, основания для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона отсутствуют.

С учетом вышеизложенного, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражения от 03.11.2009, изменить решение Роспатента от 25.08.2009 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2007733614/50 в отношении следующих товаров:

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

(511)

18 - кожа и имитация кожи, изделия из них, не относящиеся к другим классам; дорожные сундуки, чемоданы; зонты от дождя и солнца, трости; хлысты, кнуты, конская сбруя и шорные изделия; сумки, мешки, подсумки, валізы или подобные им изделия; сумки пляжные, сумки спортивные, вещевые мешки, туристические рюкзаки, сумки дорожные, несессеры, саквояжи, школьные сумки, сумки для книг, небольшие чемоданы, сумки для кратковременных поездок, сумки, носимые через плечо, сумки на ремне; рюкзаки, ранцы; одежда для домашних животных; ошейники для домашних животных; шкуры животных; шнуры [поводки]; кожаные подушки и подстилки; ремешки кожаные [за исключением предназначенных для одежды], в том числе шнуры кожаные (поводки).

25 - одежда, в том числе брюки, обувь, головные уборы; куртки, майки с короткими рукавами, рубашки, сорочки, гимнастерки, блузы, свитера, хлопчатобумажные трикотажные рубашки и майки, шорты, жилеты, кальсоны, трусы, джинсы, туфли, полуботинки, ботинки, сапоги, ботсы, спортивная обувь, пояса [одежда]; шляпы, шапки, кепки и фуражки; носки; одежда для детей; купальные костюмы; непромокаемые пальто и плащи; маскарадные костюмы; перчатки; шарфы, кашне; шейные платки, галстуки; шапочки для купания.

Приложение: сведения об уплате пошлины за регистрацию товарного знака на
1 л. в 1 экз.