

Палата по патентным спорам 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 22.05.2007, поданное Закрытым акционерным обществом "Винконтракт" (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку «ALEXANDER» по свидетельству № 276774 по заявке № 2002711345/50, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке № 2002711345/50 с приоритетом от 04.06.2002 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 19.10.2004 в отношении товаров 33 класса МКТУ "алкогольные напитки (за исключением пива)" на имя "Сандро Боттега", Италия (далее - правообладатель).

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака зарегистрировано словесное обозначение «ALEXANDER» (александер), представляющее собой имя собственное и имеющее эквивалент в русском языке – Александр.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 22.05.2007 лицо, его подавшее, оспаривает правомерность предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 276774, поскольку, по его мнению, она не соответствует требованиям, установленным пунктом 1 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23 сентября 1992 года № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее – Закон).

Нарушение указанных требований Закона обосновывается в возражении следующими доводами:

- лицу, подавшему возражение, принадлежит товарный знак "Great Alexander" по свидетельству № 275725, зарегистрированный в отношении товаров 33 класса МКТУ,

имеющий более ранний приоритет (06.03.2002) по отношению к оспариваемому товарному знаку;

- фонетическое сходство обусловлено вхождением оспариваемого знака в противопоставленный товарный знак;

- графическое сходство сравниваемых товарных знаков обусловлено использованием одинакового алфавита, одного цвета, стандартного шрифта, печатных букв, визуальным доминированием словесного элемента "Alexander" в противопоставленном знаке "Great Alexander" по свидетельству № 275725;

- семантическое сходство обусловлено совпадением элемента "Alexander" в сравниваемых обозначениях, при этом в противопоставленном знаке именно на этот элемент падает логическое ударение. Противопоставленный знак "Great Alexander" представляет собой словосочетание, состоящее из прилагательного "Great" (в переводе с английского языка – большой, огромный, крупный) и существительного "Alexander" (мужское имя "Александр"). В данном словосочетании основным элементом знака является составляющая "Alexander", а прилагательное "Great" является зависимым словом;

- анализируемые товары 33 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена самостоятельная правовая охрана сравниваемым товарным знакам, идентичны, вследствие чего являются однородными;

- с учетом сходства до степени смешения оспариваемого товарного знака с противопоставленным знаком регистрация № 276774 произведена в нарушение пункта 1 статьи 7 Закона.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 276774 полностью.

На заседании коллегии, состоявшемся 10.10.2007, от представителя правообладателя поступил отзыв за № АВ116/5-560 от 09.10.2007, доводы которого сводятся к следующему:

1. На этапе экспертизы по существу товарный знак "Great Alexander" по свидетельству № 275725 не был противопоставлен обозначению "Алех-

ander" по заявке № 2002711345/50 в качестве препятствия для регистрации.

2. Оспариваемый товарный знак и противопоставленный товарный знак не сходны до степени смешения по фонетическому, семантическому и графическому признакам и не ассоциируются друг с другом.
3. Фонетические различия между сравниваемыми товарными знаками заключаются в их произношении. Противопоставленный товарный знак несет в себе английское происхождение и произносится как [грейт элиг-зандэ]. Оспариваемый товарный знак произносится как русское имя собственное "Александр".
4. Графические различия между сравниваемыми товарными знаками заключаются в разном количестве букв (14 – противопоставленный знак; 9 – оспариваемый знак), слов (2 и 1). При написании оспариваемого знака использованы прописные буквы, при написании начальных букв противопоставленного знака использованы прописные буквы, а остальные буквы выполнены строчными. Данные факторы приводят к разному зрительному впечатлению.
5. Семантические различия между сравниваемыми товарными знаками заключаются в разных ассоциациях в сознании потребителей. Обозначение "Great Alexander", переводимое с английского языка как "Великий Александр", порождает ассоциацию с Александром Македонским ("Alexander the Great") – крупной исторической фигурой, великим полководцем, известным в западных странах как Александр Великий. Слово "Alexander" представляет собой широко распространенное мужское имя греческого происхождения, в русском языке известное как "Александр". Имя "Alexander" входит в состав многих товарных знаков, охраняемых на территории Российской Федерации в отношении товаров 33 класса МКТУ и принадлежащих разным лицам: "ALEXANDER BULGAKOV АЛЕКСАНДР БУЛГАКОВ" (свидетельство № 269490); "ALEXANDER SA-

BADASH" (свидетельство № 181122), "Князь Александр" (свидетельство № 173418) и другие.

6. Правообладатель оспариваемого знака является владельцем компании "Distilleria Bottega s.r.l.", которая специализируется на производстве напитка – граппа, производимого из выжимок винограда. Бренд "Alexander" был создан в 1987 году с целью индивидуализации алкогольных напитков для молодых потребителей и женщин. Первые выдувные стеклянные бутылки оригинальной формы создавались таким образом, чтобы вывести граппу на международный уровень. Напитки, маркированные знаком "Alexander", за годы присутствия на российском рынке с 2001 года успели завоевать известность среди потребителей алкогольной продукции. Обозначение "Alexander" широко использовалось и используется владельцем на алкогольной продукции до даты подачи заявок на регистрацию оспариваемого и противопоставленного знаков. Данный довод подтвержден копиями счетов, выставленных владельцем на имя эксклюзивного дистрибьютора (фирма Kazumian Belgium bvba) и российского дистрибьютора (ООО "Казумян"), страницей веб-сайта www.whitehall.ru с информацией, что в 2002 году доля алкогольной продукции, маркированной знаком "Alexander", составляла 20,2 % от общей доли экспорта граппы в Российскую Федерацию.
7. Действия компании "Винконтракт" (правообладатель противопоставленного товарного знака "Great Alexander") является фактом недобросовестной конкуренции.
8. В подтверждение своих доводов представителем правообладателя представлены следующие копии материалов:
 1. выдержки из электронного словаря www.lingvo.ru на 3 л.;
 2. распечатка сайтов www.thegreatalexander, www.thegreatalexander.com, www.krugosvet.ru, www.en.wikipedia.org ; на 4 л.;
 3. выписка из торгового реестра с частичным переводом на 5 л.;
 4. распечатки сайтов www.sommelier.dn.ua, www.kazumian.com на 6 л.;

5. распечатки сайтов Интернет-магазинов на 6 л.;
6. копии счетов на 5 л.;
7. копия письма "Kazumian Belgium bvba" с переводом на 2 л.
8. распечатка сайта www.whitehall.ru на 4 л.

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

В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 11.12.2002 № 166-ФЗ "О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" и с учетом приоритета (04.06.2002) заявки № 2002711345/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности оспариваемого знака включает в себя отмеченный выше Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 29.11.95, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.12.95 за № 989, введенные в действие с 29.02.96 (далее — Правила ТЗ).

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени их смешения с товарными знаками, ранее зарегистрированными или заявленными на регистрацию в Российской Федерации на имя другого лица в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Правилами ТЗ установлено, что:

- обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия (пункт 14.4.2. Правил ТЗ).
- согласно п. 14.4.2.2 Правил ТЗ, 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) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (1), (2), (3)

и (4) пункта 14.4.2.2 Правил ТЗ. Признаки, перечисленные в подпунктах (1) – (3) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (4) Правил ТЗ).

Звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков, 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 звукосочетаний в составе обозначений, близость состава гласных, близость состава согласных, характер совпадающих частей обозначений, вхождение одного обозначения в другое, ударение.

Графическое сходство словесных обозначений определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяют на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей; в частности, совпадение значения обозначений в разных языках; совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

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

Оспариваемый товарный знак по свидетельству № 276774 (1) представляет собой словесное обозначение, выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Товарный знак (1) охраняется в отношении товаров 33 класса МКТУ "алкогольные напитки (за исключением пива)".

Предоставление правовой охраны товарному знаку (1) оспаривается из-за наличия более раннего товарного знака, зарегистрированного на имя лица, подавшего возражение, для одинакового перечня товаров 33 класса МКТУ.

Товарный знак по свидетельству № 275725 (2) представляет собой словесное обозначение «Great Alexander», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита в два слова, первые буквы которых исполнены заглавными, остальные буквы выполнены строчными. Правовая охрана знака (2) действует в отношении товаров 33 класса МКТУ "алкогольные напитки (за исключением пива)".

В силу тождества перечней товаров 33 класса МКТУ, приведенных в оспариваемом знаке (1) и противопоставленном знаке (2), данные товары являются однородными согласно совпадению рода (вида), круга потребителей, условий реализации. Таким образом, у потребителя может возникнуть представление о принадлежности анализируемых товаров одному производителю.

Сравнительный анализ на тождество и сходство оспариваемого знака (1) и противопоставленного знака (2) показал следующее.

Сопоставительный анализ оспариваемого знака (1) и противопоставленного знака (2) по фонетическому фактору сходства показал следующее. Анализируемые обозначения обладают разной фонетической длиной в связи с тем, что оспариваемый знак (1) состоит из одного слова, тогда как противопоставленный знак (2) состоит из 2 слов. Вместе с тем оспариваемый знак (1) входит в противопоставленный знак (2) и занимает в нем доминирующее положение по сравнению со вторым словом ("Great"), что фонетически сближает сравниваемые обозначения.

Сопоставительный анализ оспариваемого знака (1) и противопоставленного знака (2) по графическому фактору сходства показал разное общее зрительное впечатление, производимое сравниваемыми обозначениями, и графическое написание с учетом характера букв, составляющих анализируемые знаки. Визуальное восприятие противопоставленного знака (2), состоящего из двух слов, начинается с первого слова "Great". Оспариваемый знак (1) состоит из одного слова "ALEXANDER", исполненного заглавными буквами. Первые буквы двух слов, составляющих противопоставленный

знак (2), выполнены заглавными, остальные исполнены строчными. Вышеизложенное обуславливает вывод о графическом различии сравниваемых обозначений.

Семантически оспариваемый знак (1) и противопоставленный знак (2) также нельзя признать сходными на основании нижеследующего.

Согласно материалам отзыва правообладателя наличие дополнительного элемента "Great" в противопоставленном знаке (2) привело к качественно иному его уровню восприятия и определенной семантике – Александр Великий (Александр Македонский), который является широко известной исторической личностью.

Как следует из источника информации "Большая советская энциклопедия", А.М. Прохоров, "Советская энциклопедия", Москва, 1969, т. 1, стр. № 407:

Александр Великий – Александр Македонский, царь Македонии с 336 г., один из величайших полководцев и государственных деятелей древнего мира.

Таким образом, слово "Great" представляет в сочетании со словом «Alexander» имя исторического деятеля, позволяет установить конкретный смысл и персонифицировать знак (2) и вносит достаточную различительную способность, вызывает ассоциацию обозначения только с этим историческим деятелем.

На основании изложенного, довод лица, подавшего возражение, о семантике противопоставленного знака (2) в качестве словосочетания "Большой Александр", "Огромный Александр" в силу зависимости слова "Great" от слова «Alexander» является несостоятельным.

Оспариваемый знак (1) представляет собой слово "ALEXANDER" и воспринимается как мужское имя "Александр", не связанное с определенной личностью.

Таким образом, семантическое отличие оспариваемого знака (1) и противопоставленного знака (2) достигается за счет разных заложенных в них идей: мужское имя, не способное идентифицировать конкретное лицо, и определенная историческая личность.

Следует отметить, что наличие у обозначения определенного смыслового значения может способствовать признанию сравниваемых обозначений не сходными,

несмотря на их звуковое сходство. То обстоятельство, что знаки (1) и (2) вызывают различные ассоциативные представления, обуславливает отсутствие оснований для вывода об их смешении в гражданском обороте.

Таким образом, мнение лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого товарного знака (1) требованиям, регламентированным пунктом 1 статьи 7 Закона, как сходного до степени смешения с товарным знаком (2), ранее зарегистрированным в Российской Федерации на имя другого лица, в отношении однородных товаров, является неправомерным.

Доводы правообладателя, изложенные в отзыве и касающиеся действий лица, подавшего возражение, и квалифицированных как факт недобросовестной конкуренции, не могут быть рассмотрены в рамках возражения, так как не относятся к компетенции Палаты по патентным спорам.

Относительно доводов лица, подавшего возражение, изложенных в особом мнении за № 1 от 12.10.2007, коллегия Палаты по патентным спорам отмечает следующее. Обозначение в английском языке Александра Великого (Македонского) только как "Alexander the Great" при наличии определенного артикля "the" является несостоятельным, поскольку существует равнозначное обозначение данного исторического лица как "The Great Alexander" (см. сайт сети Интернет www.thegreatalexander.com), основной доминирующей составляющей которого является противопоставленный знак (2). В связи с этим, а также на основании вышеприведенных доводов семантическая взаимосвязь противопоставленного знака (2) с определенной исторической фигурой очевидна. В целом использование слова "АЛЕКСАНДР" (в оригинале "ALEXANDER") в качестве названия фильма и книги об Александре Македонском предполагает одно из возможных смысловых значений данного имени, но не однозначного его восприятия российским потребителем.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 22.05.2007, оставить в силе правовую охрану товарного знака "ALEXANDER" по свидетельству № 276774.

