

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 02.06.2010, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Юнайтед Пресс», Москва (далее – заявитель), на решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2008711093/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2008711093/50 с приоритетом от 11.04.2008 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 16 и услуг 35, 39, 41 и 42 классов МКТУ.

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, состоящее из словесного элемента «АЛЬПИНА БИЗНЕС БУКС», выполненного стандартным шрифтом буквами русского алфавита и двух дуг желтого цвета, расположенных в верхней части заявленного обозначения.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 18.02.2010 было принято решение о государственной регистрации товарного знака в отношении части услуг 35 и всех услуг 41 класса МКТУ. Основанием для принятия решения являлось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что в отношении товаров 16 класса МКТУ, части услуг 35 и 39 и всех услуг 42 классов МКТУ заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс).

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения со следующими товарными знаками:

- товарным знаком по свидетельству № 251941 с приоритетом от 25.10.2002, зарегистрированным на имя ООО «Альпена» для однородных товаров 16 и услуг 42 классов МКТУ [1];

- товарным знаком по свидетельству № 270871 с приоритетом от 26.12.2001, зарегистрированным на имя Логинова Виктора Викторовича для однородных товаров 16 класса МКТУ [2];

- товарным знаком по свидетельству №241811 с приоритетом от 23.08.2001, зарегистрированным на имя Закрытого акционерного общества «Цейзер» для однородных услуг 35, 39 и 42 классов МКТУ [3].

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 02.06.2010 заявитель выразил свое несогласие с решением экспертизы, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки отличаются друг от друга ввиду различного состава словесных элементов, а также наличия изобразительного элемента в заявленном обозначении;

- услуги 35 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный знак [2] «организация подписки на газеты через посредников», не являются однородными всем заявленным товарам 16 класса МКТУ, в том числе таким товарам как «издания печатные, включая книги», поскольку издание газет, представляющих собой периодические издания, и издание книг – совершенно разные производства. Перечень товаров 16 класса МКТУ помимо товаров «книги» содержит товары, на которые невозможно подписаться, а именно, «афиши, материалы графические печатные; открытки; фотографии»;

- заявленное обозначение отличается от противопоставленного товарного знака [3] по композиционному и графическому признакам, а также заявленные услуги 35 класса МКТУ относятся к услугам в сфере рекламы товаров и не являются однородными услугам 35 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак. Заявленные услуги 39 класса МКТУ «доставка печатной продукции, включая доставку печатной продукции, заказанной

по почте и через Интернет» относятся к доставке исключительно печатной продукции, а не различных товаров и не являются однородными услугами 39 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленному товарному знаку [3]. Заявленные услуги 42 класса МКТУ также являются не однородными с услугами, приведенными в перечне противопоставленной регистрации.

На основании изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента, вынести решение о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 16 и услуг 35, 39, 41 и 42 классов МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, коллегия Палаты по патентным спорам находит доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (11.04.2008) приоритета заявки №2008711093/50 правовая база для оценки охраноспособности обозначения включает Гражданский кодекс Российской Федерации и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, зарегистрированные в Минюсте России 25.03.2003 г., рег. №4322, введенные в действие с 10.05.2003, (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с 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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается только с согласия правообладателя.

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 пунктом 14.4.2.2 Правил 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 на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта.

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

В соответствии с пунктом 14.4.2.4. 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 пунктах 14.4.2.2, 14.4.2.3 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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 является комбинированным, состоящим из словесного обозначения «Альпина Бизнес Букс», выполненного стандартным шрифтом буквами русского алфавита, и изобразительного элемента в виде двух дуг желтого цвета, расположенных в верхней части изображения. Правовая охрана

испрашивается в отношении товаров 16 класса МКТУ и услуг 35, 39, 41 и 42 классов МКТУ. Основную индивидуализирующую функцию в заявленном обозначении выполняет словесный элемент «АЛЬПИНА», который акцентирует внимание потребителя при восприятии обозначения за счет более крупного размера указанного элемента и его более удобного для восприятия расположения в верхней части. Слова «БИЗНЕС» и «БУКС» выполнены более мелкими буквами, что свидетельствует об их второстепенности, кроме того, указные элементы обладают слабой различительной способностью ввиду их частой встречаемости.

Противопоставленный товарный знак «АЛЬПИНА ALPENA» [1] является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами русского и латинского алфавитов в две строки. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 06, 16, 17, 19, 20 и услуг 35, 37, 40, 42 и 43 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак «АЛЬПИНА» [2] является словесным, выполненным оригинальным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана товарному знаку [2] предоставлена в отношении услуг 35, 36, 38, 39, 40, 41 и 42 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак «АЛЬПИНА» [3] является словесным выполненным буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 03, 05 и услуг 35, 9 и 42 классов МКТУ.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных знаков [2-3] показал, что они содержат в своем составе фонетически тождественные словесные элементы «Альпина».

Сравниваемые обозначения имеют явное графическое сходство, обусловленное использованием букв кириллического алфавита, стандартного шрифта или близкого к стандартному.

Установленное сходство доминирующего словесного элемента заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [2,3] свидетельствует о сходстве сравниваемых обозначений в целом.

Действительно, сравниваемые обозначения имеют ряд различий, например, наличие двух дуг в заявленном обозначении, однако эти элементы не оказывают существенного влияния на вывод о сходстве обозначений.

Анализ однородности товаров и услуг заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [2-3] показал следующее.

Товары 16 класса МКТУ «издания печатные, включая журналы, газеты», в отношении которых испрашивается регистрация, и связанные с ними услуги 35 класса МКТУ «организация подписки на газеты через посредников», в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленному товарному знаку [2], признаны коллегией Палаты по патентным спорам однородными. При этом коллегия исходила из того, что степень однородности тесно связана со степенью сходства, поскольку доминирующий словесный элемент заявленного обозначения фонетически тождественен противопоставленному товарному знаку и, следовательно, шире диапазон товаров и услуг, которые рассматриваются как однородные.

Услуги 35 класса МКТУ, включенные в перечень услуг противопоставленного товарного знака [3]: «исследования в области деловых операций; оценка деловых операций; экспертиза деловых операций; справки о деловых операциях; информация о деловой активности; агентства по коммерческой информации, в том числе в сети Интернет; консультации профессиональные в области бизнеса; помощь по управлению коммерческими или промышленными операциями», однородны услугам 35 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация, «агентства по импорту – экспорту, менеджмент в области творческого бизнеса», так как относятся к ведению бизнеса и анализу деловой активности.

Услуги 39 класса МКТУ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [3] однородны ввиду их принадлежности к одному и тому же роду деятельности (доставке товаров).

Услуги 42 класса МКТУ, включенные в перечень услуг противопоставленного товарного знака [3]: «реализация товаров; реализация товаров по заказам; продажи

товаров и услуг через компьютерную сеть, в том числе сеть Интернет» однородны услугам 35 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация: «продажа печатных изданий, включая продажу книг, журналов через Интернет-магазины» в виду совпадения их назначения (реализация, в том числе через Интернет).

В ходе сравнительного анализа заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [1] было установлено, что указанные обозначения обладают высокой степенью звукового сходства словесных элементов «альпина/альпена/alpena», ввиду совпадения состава согласных и близости состава гласных звуков, расположенных в одинаковом порядке, и наличии одинакового количества слогов (3).

Словесные элементы «альпина/альпена» оспариваемых знаков не имеют лексических значений, ввиду чего анализ по семантическому критерию сходства не проводился.

Графическое сходство сравниваемых словесных обозначений обусловлено выполнением их стандартным шрифтом, а использование в противопоставленном обозначении букв разных алфавитов (русского и латинского) не оказывает решающего значения при восприятии знаков в целом.

Таким образом, в рассматриваемом случае наличие звукового сходства сопоставляемых знаков, способствует признанию их сходными в целом.

При установлении однородности товаров 16 класса МКТУ, указанных в перечне заявки №2008711093/50, относящиеся к печатной продукции, и товаров 16 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленному товарному знаку [1], принималось во внимание, что они относятся к одному роду товаров (печатная продукция), имеют одинаковые назначения, условия реализации и одинаковый круг потребителей. Услуги 42 класса МКТУ: «размещение веб-сайтов», указанные в перечне заявки, однородны услугам 42 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [1] «разработка и

усовершенствование технического и программного обеспечения компьютеров» так как относятся к области технических технологий.

Таким образом, сходство сравниваемых обозначений и однородность товаров 16 класса МКТУ и услуг 35, 39 и 42 классов МКТУ свидетельствует о сходстве знаков до степени смешения в отношении однородных товаров и услуг и, следовательно, о правомерности вывода экспертизы.

В соответствии с изложенным Палата по патентным спорам решила:

**Отказать в удовлетворении возражения от 02.06.2010, оставить в силе решение Роспатента от 18.02.2010.**