

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 28.04.2008 на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам об отказе в государственной регистрации в качестве товарного знака, принятое по результатам экспертизы заявленного обозначения по заявке № 2006706012/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2006706012/50 с конвенционным приоритетом от 21.12.2005 заявлено на регистрацию на имя Старвуд Хоутелз энд Ризортс Уорлдуайд, Инк., США (далее - заявитель) в отношении услуг 43 класса МКТУ.

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака заявлено «комбинированное черно-белое обозначение, включающее слово aloft [элофт] строчными буквами, имеющее смысловое значение «наверху», «на высоте», также «наверх», «ввысь» в английском языке. Создает косвенные ассоциации с позитивным началом, прогрессом и достижениями, с небесным миром. Первая буква «а» выполнена в белом цвете на негативном фоне черного прямоугольника, верхняя сторона которого поднята вправо. Последующие буквы «loft» выполнены черным стилизованным угловатым шрифтом, создающим ассоциации с рационализмом и одновременно, изощренностью».

В результате проведенной экспертизы было установлено, что обозначение по заявке № 2006706012/50 не соответствует требованиям пункта 6 подпункта 2 статьи 1483 Гражданского Кодекса Российской Федерации, в связи с чем 21.01.2008 Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака.

Доводы экспертизы сводятся к тому, что заявленное обозначение сходно до степени смешения со словесным товарным знаком « A'LOFF», зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью «АРГУМЕНТ-ХХ» по свидетельству № 293436 с приоритетом 01.12.2004 в отношении однородных услуг 43 класса МКТУ.

Заявитель выразил несогласие с решением Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам в возражении от 28.04.2008, доводы которого сводятся к следующему:

- возможность смешения товарного знака № 293436 и заявленного обозначения «aloft» не возникает за счет определенного фонетического отличия «aloft» от «A'LOFF» («элофт» против «алоф/алофф»). Товарный знак «A'LOFF» вызывает устойчивую ассоциацию в сознании потребителя с указанием на фамилию Алов/Алофф (по аналогии Смирнов/Смирнофф, Тиньков/Тинькофф), а обозначение «aloft» не ассоциируется подобным образом как указание фамилии или принадлежность к какой-либо личности, это обозначение скорее может восприниматься как фантазийное слово;

- обозначение «aloft» для части потребителей, которые сведущи в английском языке, может иметь самостоятельное конкретное значение – «наверху», «на высоте», «вверх», «ввысь» в отличие от «A'LOFF», значение которого не найти в словарях;

- отличие, образуемое совокупностью фонетического и семантического восприятия, определяет отсутствие сходства до степени смешения заявленного обозначения и зарегистрированного товарного знака. При этом, сравниваемые обозначения визуально различны не только видом исполнения, но визуально отличаются начальные и конечные части сравниваемых обозначений.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам и вынести решение о регистрации комбинированного обозначения по заявке №2006706012/50 в качестве товарного знака в отношении услуг 43 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты подачи (15.03.2006) заявки №2006706012/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает Закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», введенный в действие 17.10.1992, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ (далее – Закон)и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных Приказом Роспатента №32 от

05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003, регистрационный №4322, введенных в действие с 10.05.2003 (далее—Правила).

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 7 Закона и пунктом 2.8.1 и пунктом 2.8.2 Правил не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию или охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Регистрация таких обозначений в качестве товарного знака допускается лишь с согласия правообладателя.

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.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.2.2.2(а) Правил, а именно: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; 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.

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.

В соответствии с материалами заявки №2006706012/50 на регистрацию в качестве товарного знака заявлено «комбинированное черно-белое обозначение, включающее слово aloft [элофт] выполненное строчными буквами, имеющее смысловое значение «наверху», «на высоте», также «наверх», «ввысь» в английском языке». Первая буква «а» выполнена в белом цвете на негативном фоне черного прямоугольника, верхняя сторона которого поднята вправо. Последующие буквы «loft» выполнены черным стилизованным угловатым шрифтом. Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении услуг 43 класса МКТУ на имя Старвуд Хоутелз энд Ризортс Уорлдуайд, Инк, США.

Заключение экспертизы о несответствии заявленного обозначения требованиям законодательства основано на наличии ранее зарегистрированного в отношении однородных товаров сходного до степени смешения товарного знака «A'LOFF» [1], зарегистрированного на имя Общества с ограниченной ответственностью «Аргумент-ХХ» по свидетельству № 293436 с приоритетом 01.12.2004.

Противопоставленный словесный знак «A'LOFF» исполнен стандартным шрифтом латинского алфавита, первая буква «А» отделена апострофом от остальной части слова.

В ходе сравнительного анализа заявленного обозначения и противопоставления [1], было установлено, что словесные составляющие обоих обозначений выполнены буквами латинского алфавита и сходны в звуковом отношении. Противопоставленный знак может звучать и как «Алоф» и как «Элоф», а в заявленном обозначении «aloft» последняя согласная является глухой, что при прочтении на русском дает звучание и как «элофт» и как «алофт» с глухим звуком «т» на конце (в русском языке согласные в конце слов и перед глухой согласной оглушаются, например: дуб (дуп), сев (сеф)). Таким образом, в звуковом отношении наблюдается совпадение большей части звуков, что позволяет сделать вывод о фонетическом сходстве словесных элементов обозначений, несущих основную индивидуализирующую нагрузку в обозначениях, и, как следствие, об ассоциировании обозначений в целом.

Указанные в перечне заявленного обозначения услуги 43 класса МКТУ совпадают с приведенными в перечне услугами 43 класса МКТУ противопоставленного знака [1].

Таким образом, выводы экспертизы о признании противопоставленного товарного знака сходным до степени смешения в отношении однородных товаров правомерны.

Однако правообладателем противопоставленного товарного знака было представлено письмо-согласие, в котором ООО «АРГУМЕТ-ХХ», находящееся по адресу: 1-ый Вязовский пр-д, д 4., Москва, 109428, являясь обладателем исключительного права на товарный знак «A'LOFF» по свидетельству № 293436, заявляет о том, что не имеет возражений против регистрации и использования в Российской Федерации компанией Старвуд Хоутелз энд Ризортс Уорлдуайд, Инк., товарного знака по заявке № 2006706012/50 в отношении услуг 43 класса МКТУ.

Следовательно, коллегия Палаты по патентным спорам располагает материалами, устраняющими препятствия для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в рамках требований законодательства.

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 28.04.2008, отменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 21.01.2008, зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении следующих услуг:

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

Г
(591) Черно-белый.

(511)

- 43- Услуги гостиниц, услуги мотелей, услуги придорожных гостиниц, услуги курортов; услуги ресторанов, баров, комнат отдыха, кафе и коктейльных залов; услуги консьержей, обеспечивающих удобства для собраний и приемов.

Приложение: сведения об уплате пошлины за регистрацию товарного знака
на 2 л. в 1 экз.