

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, рассмотрела возражение от 01.10.2010, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «БУЗЗЕР МОБАЙЛ», Москва (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 29.04.2010 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2008733143/50, при этом установлено следующее.

Регистрация обозначения по заявке №2008733143/50 с приоритетом от 17.10.2008 испрашивается на имя заявителя в отношении товаров и услуг 09, 14, 16, 18, 35, 36, 38 классов МКТУ.

В качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, которое содержит словесный элемент «ALWISE», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, под которым расположено словосочетание «BETTER MOBILE SOLUTION», выполненное более мелким шрифтом буквами латинского алфавита. Верхняя часть буквы «I» словесного элемента «ALWISE» выполнена в виде круга черного цвета, над которым расположена дуга белого цвета с черным контуром.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам принято решение от 29.04.2010 об отказе в государственной регистрации заявленного обозначения, основанное на заключении по результатам экспертизы, которое мотивировано несоответствием обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Указанное обосновывается тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком, включающим словесный элемент

«ALWISE», по свидетельству №286665, зарегистрированному в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ на иное лицо.

В возражении, поступившем 01.10.2010 в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, заявителем выражена просьба об отмене решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в связи с тем, что товары и услуги, в отношении которых заявлено обозначение по заявке №2008733143/50, не являются однородными товарам, указанным в перечне противопоставленного товарного знака по свидетельству №286665.

С учетом даты (17.10.2008) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 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 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.

В соответствии с пунктом 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями, 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 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты (а) – (в)) Правил.

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

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место, способ производства или сбыта. Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В соответствии с пунктом 2.3.2.3 Правил не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, указанных в пункте 1 статьи 6 Закона, а именно обозначений, состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также время, место, способ производства или сбыта. К таким обозначениям относятся, в частности, видовые наименования предприятий. Элементы, указанные в подпункте (2.3.2.3) могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение, которое содержит словесный элемент «ALWISE», выполненный заглавными

буквами латинского алфавита черного цвета. Под словесным элементом «ALWISE» расположено словосочетание «BETTER MOBILE SOLUTION», выполненное мелким шрифтом буквами латинского алфавита черного цвета. Верхняя часть буквы «I» словесного элемента «ALWISE» выполнена в виде круга черного цвета, над которым расположена дуга белого цвета с черным контуром. При этом в заявленном обозначении доминирующим является словесный элемент «ALWISE», поскольку он занимает центральное место в знаке, выполнен более крупным шрифтом, чем словесный элемент «BETTER MOBILE SOLUTION», и именно на него падает основная индивидуализирующая нагрузка в знаке. Правовая охрана заявленному обозначению испрашивается в отношении товаров и услуг 09, 14, 16, 18, 35, 36, 38 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №286665 представляет собой комбинированное обозначение, которое содержит словесный элемент «ALWISE», выполненный заглавными буквами латинского алфавита синего цвета. Верхняя часть буквы «I» словесного элемента «ALWISE» выполнена в виде круга красного цвета, над которым расположена дуга белого цвета с синим контуром. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 09 класса МКТУ.

В результате сравнительного анализа заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака установлено следующее.

Доминирующий словесный элемент «ALWISE» заявленного обозначения является фонетически тождественным словесному элементу «ALWISE» противопоставленного товарного знака. Данное обстоятельство свидетельствует о фонетическом сходстве сравниваемых обозначений.

Помимо этого, сходство сравниваемых обозначений усиливается за счет идентичного графического исполнения словесного элемента «ALWISE» в целом и верхней части буквы «I» словесного элемента. То обстоятельство, что при исполнении противопоставленного товарного знака используется иная цветовая гамма, не приводит к существенному различию обозначений по визуальному фактору сходства в целом.

Отсутствие сведений о семантике словесного элемента «ALWISE» не позволяет оценить сравниваемые обозначения по семантическому фактору сходства.

Таким образом, фонетическое и графическое сходство доминирующего словесного элемента заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по свидетельству №286665 обуславливает вывод о сходстве сравниваемых обозначений в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Следует отметить, что товары 09 класса МКТУ, а также связанные с ними товары и услуги 14, 16, 18, 35, 36, 38 классов МКТУ заявленного обозначения являются однородными товарам 09 класса МКТУ противопоставленного товарного знака, поскольку они относятся к одному роду товаров, имеют одинаковое назначение и одинаковые каналы реализации.

Однородность товаров и услуг 09, 14, 16, 18, 35, 36, 38 классов МКТУ, указанных в перечнях заявки, товарам 09 класса МКТУ противопоставленного товарного знака, и сходство самих обозначений свидетельствуют о сходстве их до степени смешения в отношении однородных товаров/услуг и, как следствие, о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем, поскольку на дату принятия возражения к рассмотрению в Палате по патентным спорам правовая охрана противопоставленного товарного знака по свидетельству №286665 досрочно прекращена полностью в связи с отказом правообладателя от права на товарный знак, вывод о сходстве заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака до степени их смешения в отношении однородных товаров/услуг, правомерно указанный в решении Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам, не является препятствием для регистрации заявленного обозначения в отношении всех товаров и услуг 09, 14, 16, 18, 35, 36, 38 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Необходимо отметить, что в состав заявленного обозначения помимо словесного элемента «ALWISE» входит словосочетание «BETTER MOBILE SOLUTIONS», которое в переводе с английского языка означает «лучшие

мобильные решения» (<http://slovari.yandex.ru/>). Исходя из семантики, словосочетание «BETTER MOBILE SOLUTIONS» характеризует товары и услуги, указывая на их свойства хвалебного характера и, следовательно, не способно индивидуализировать обозначаемые им товары и услуги, то есть является неохраноспособным. Учитывая, что оно не занимает в знаке доминирующего положения, на основании положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса оно может быть включено в товарный знак как неохраноспособное.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

**удовлетворить возражение от 01.10.2010, изменить решение Роспатента от 29.04.2010 и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2008733143/50 в качестве товарного знака в отношении следующего перечня товаров:**

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

(526) BETTER MOBILE SOLUTIONS

(511)

09 - адаптеры для персонального компьютера «Bluetooth-USB» подключаемый через USB-порт компьютера; адаптеры инфракрасного порта для персонального компьютера; адаптеры зарядного устройства от бортовой сети автомобиля 12 в; антенны для усиления сигнала мобильного телефона (автомобильные, направленные, штатные); антенные адаптеры для мобильных телефонов; аудиоадаптеры для гарнитуры мобильных телефонов; аппараты телефонные; батареи аккумуляторные для мобильных телефонов; вибротелефоны для мобильных телефонов; гарнитуры для мобильных телефонов беспроводные; портативные (стерео-аудиогарнитура, моно-гарнитура, беспроводная аудиогарнитура с использованием технологии «Bluetooth»); держатели для мобильных телефонов автомобильные; кабели для соединения мобильных телефонов с компьютером; сменные корпуса и панели для мобильных телефонов; световые индикаторы вызова к сотовым телефонам; станции радиотелефонные; сумки-несессеры для телефонов; телефоны и приёмо-передающие устройства; телефоны переносные (мобильные); трубки телефонные; устройства громкой связи для мобильного телефона с использованием технологии «Bluetooth»; устройства зарядные для аккумуляторов мобильных телефонов (от бытовой электросети 220 в, от бортовой сети автомобиля 12в, от USB- порта персонального компьютера); устройства мультиформатные для считывания информации с карт памяти; устройства передачи данных с использованием с карт памяти; устройства передачи данных с использованием технологии «Bluetooth»; устройства передачи данных с использованием инфракрасного порта; футляра для мобильных телефонов; чехлы для мобильных телефонов.

14 - брелоки; украшения для мобильных телефонов; шнуры и ремешки для мобильных телефонов.

16 - держатели настольные для мобильных телефонов; картинки переводные; наклейки самоклеющиеся; салфетки для ухода за дисплеем мобильного телефона; этикетки [за исключением тканевых].

18 - ремешки кожаные для телефонов; футляры для телефонов [кожаные изделия].

35 - продвижение товаров [для третьих лиц]; снабжение товарами третьих лиц; услуги телефонных ответчиков [для отсутствующих абонентов].

36 - перевод денежных средств в системе электронных расчётов; приём платежей за предоставление услуг мобильной связи.

38 - обеспечение доступа в Интернет [услуги провайдеров]; обеспечение телекоммуникационного подключения к Интернету; передача сообщений; прокат телефонных аппаратов; связь волоконно-оптическая; связь радиотелефонная; связь с использованием компьютерных терминалов; связь спутниковая; связь телефонная; служба пейджинговая [с использованием радио, телефона или других средств электронной связи]; услуги голосовой почты; услуги по предоставлению телефонной связи.

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