

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и 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 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 30.11.2010, поданное фирмой Алди Айнкауф ГмбХ унд Ко. оХГ, Германия (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №396510, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2007701356/50 с приоритетом от 23.01.2007 зарегистрирован 15.12.2009 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №396510 на имя ЗАО «Научно-производственное предприятие «НефтеСервисКомплект», Москва (далее – правообладатель), в отношении товаров 01, 02, 04 и услуг 42 классов МКТУ, указанных в перечне.

Согласно описанию, приведенному в материалах заявки, оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «АЛДИНОЛ ALDINOL», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского и латинского алфавитов в две строки.

В возражении от 30.11.2010, поступившем в Палату по патентным спорам, выражено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству № 396510 предоставлена в нарушение требований пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.92 №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», с изменениями и дополнениями от 11.12.2002 (далее — Закон).

Доводы возражения сводятся к тому, что оспариваемый товарный знак «АЛДИНОЛ ALDINOL» по свидетельству № 396510 сходен до степени смешения с товарными знаками «АЛДИ» (свидетельства № 382895 [1], № 396458[2]) и «ALDI» (свидетельства №382894 [3], №396459 [4]) ранее зарегистрированными на имя лица, подавшего возражение, в отношении товаров 04 и услуг 42 классов МКТУ.

По мнению лица, подавшего возражение, сходство знаков определяется на основании критериев фонетического (тождество звучания начальных частей обозначений и фонетическое вхождение) и визуального сходства (визуальное включение одного знака в другой).

В возражении приведен анализ товаров 04 и услуг 42 классов МКТУ оспариваемой и противопоставленных регистраций и сделан вывод об их однородности, в том числе с товарами 01, 02 классов оспариваемой регистрации, на основании которого лицо, подавшее возражение, просит признать регистрацию товарного знака по свидетельству №396510 недействительной полностью.

К возражению приложены копии следующих документов:

- официальные публикации сведений о товарных знаках по свидетельствам №382894, №382895, №396459, №396458;

- информация в отношении термина «битумы нефтяные» и «мазут».

Правообладатель, в установленном порядке ознакомленный с возражением, представил отзыв, в котором выразил несогласие с доводами возражения.

В отзыве отмечено следующее.

- оспариваемый товарный знак и противопоставленные обозначения нельзя признать сходными ни по одному из признаков сходства;

- различное количество букв, звуков, слогов, разный состав гласных и согласных звуков, а также различное фонетическое ударение не дает оснований для вывода о фонетическом сходстве сравниваемых обозначений;

- различное зрительное впечатление от сравниваемых товарных знаков, обусловленное разным количеством слов в знаках, визуальной длиной,

использованием различных алфавитов, не позволяет признать их сходными по графическому признаку сходства;

- факт отсутствия смыслового значения у сравниваемых словесных обозначений не может являться основанием для признания их сходными до степени смешения по семантическому признаку, тем более для вывода о смешении товарных знаков в целом, как это указано в возражении;

- в практике регистрации товарных знаков имеется множество примеров сосуществования товарных знаков, включающих обозначения, имеющие сходные части и зарегистрированные в отношении однородных товаров и услуг на разных владельцев;

- товары 01, 02, 04 классов МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, представляют собой товары производственно-технического назначения, вероятность смешения которых, как и их производителей, очень мала, так как эти товары предназначены для ограниченного круга потребителей – специалистов, которым, как правило, хорошо известны изготовители продукции соответствующей отрасли, в отличие от товаров широкого потребления, где вероятность смешения обозначений достаточно велика;

- вывод лица, подавшего возражение, об однородности товаров 01 и 02 классов МКТУ оспариваемого товарного знака с товарами 04 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков не основан на каких-либо нормах действующего законодательства и противоречит положениям Закона, допускающих регистрацию сходных обозначений в отношении неоднородных товаров и услуг;

- правообладатель оспариваемого товарного знака широко известен на российском рынке как производитель химических реагентов, предназначенных для повышения нефтегазодобычи, различных антикоррозионных препаратов, а также нефте- и газопродуктов, маркированных данным товарным знаком, в отличие от лица, подавшего возражение, продукция которого неизвестна российским потребителям.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения.

К отзыву приложены следующие материалы:

- письма потребителей (ОАО «Роснефть» и ООО ТД «Лукойл»);
- технические условия на товары, маркированные оспариваемым товарным знаком, производителем которых является правообладатель;
- результаты лабораторных исследований, заключение, акт лабораторных испытаний, отчет о проведении лабораторных испытаний препаратов, маркированных оспариваемым товарным знаком;
- договоры на поставку продукции, маркированную оспариваемым товарным знаком.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам сочла изложенные в нем доводы неубедительными.

С учетом даты 23.01.2007 поступления заявки №2007701356/50 на регистрацию товарного знака, правовая база для оценки его охраноспособности включает упомянутый Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 №4322 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения, в частности, 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.

Согласно пункту (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.

Согласно пункту (14.4.2.2) Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) - (в) указанного пункта.

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

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.

Как указано выше, оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «АЛДИНОЛ ALDINOL», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского и латинского алфавитов в две строки.

Противопоставленные знаки [1] – [4] также являются словесными и выполнены стандартным шрифтом заглавными буквами латинского и русского алфавитов.

Часть товаров 04 и услуг 42 классов МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, однородны с товарами 04 и услугами 42 классов МКТУ, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки, поскольку они совпадают по виду, имеют одно назначение и круг потребителей.

Однако вывод лица, подавшего возражение, о сходстве знаков до степени смешения нельзя признать обоснованным по следующим причинам.

Сравнительный анализ оспариваемого товарного знака «АЛДИНОЛ ALDINOL» и противопоставленных знаков «АЛДИ» [1], [2] и «ALDI» [3], [4], показал следующее.

В связи с тем, что сравниваемые слова не являются лексическими единицами какого-либо языка, не представляется возможным провести анализ на предмет сходства обозначений по семантическому критерию, что усиливает значение других признаков сходства.

Анализ сходства по фонетическому критерию показал следующее.

Несмотря на совпадение двух первых слогов АЛДИ-/ALDI -, наличие третьего слога -НОЛ/-NOL в оспариваемом товарном знаке не позволяет сделать вывод о фонетическом сходстве знаков, так как присутствие дополнительных букв и звуков существенно изменяет звучание этих слов при произношении, а также обуславливает их разную фонетическую длину, что усиливает фонетическое различие сравниваемых товарных знаков.

При произношении ударение в слове АЛДИНОЛ/ALDINOL приходится на последний слог, отсутствующий в противопоставленных обозначениях АЛДИ и ALDI, что также способствует различию в звучании сравниваемых товарных знаков.

Таким образом, представленный анализ опровергает вывод лица, подавшего возражение, о фонетическом сходстве сравниваемых обозначений «АЛДИНОЛ/ALDINOL» и «АЛДИ», «ALDI».

Различная визуальная длина сравниваемых слов, наличие дополнительных букв, имеющих разное графическое написание, а также присутствие в оспариваемом знаке дополнительного слова определяют различия в общем зрительном впечатлении, возникающем у потребителя при восприятии этих знаков.

Резюмируя изложенное, можно сделать вывод, что сравниваемые знаки не ассоциируются друг с другом и, следовательно, не сходны в целом.

Доводы возражения об однородности товаров 01 и 02 классов МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, с товарами 04 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков нельзя признать убедительными, поскольку они относятся к разным видам товаров, имеют разное назначение, круг потребителей и условия реализации.

Коллегия Палаты по патентным спорам также приняла во внимание представленные правообладателем материалы, подтверждающие известность товаров, маркированных товарным знаком «АЛДИНОЛ/ALDINOL», потребителям в лице крупных нефтеперерабатывающих компаний (Роснефть, Лукойл и т.п.).

Таким образом, доводы лица, подавшего возражение, о том, что правовая охрана оспариваемому товарному знаку предоставлена с нарушением требований пункта 1 статьи 7 Закона, нельзя признать убедительными.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

отказать в удовлетворении возражения от 30.11.2010 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №396510.