

**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, рассмотрела возражение от 06.11.2012, поданное компанией Уитабикс Лимитед, Великобритания (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 20.02.2012 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2010725522, при этом установлено следующее.

Обозначение «ALPEN» по заявке № 2010725522 с приоритетом от 06.08.2010 заявлено на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 30 класса МКТУ «продукты зерновые для употребления в пищу».

В качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «ALPEN», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Решение Роспатента от 20.02.2012 об отказе в государственной регистрации товарного знака «ALPEN» по заявке №2010725522 принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака по основаниям пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение «ALPEN» сходно до степени смешения с серией товарных знаков, включающих словесные элементы «ALPEN GOLD», «АЛЬПЕН ГОЛЬД», АЛПЕНГОЛД» (свидетельства №№ 400312, 383134, 306035, 189544), ранее зарегистрированных на имя другого лица в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ, и со знаками «ALPEN GOLD» по

международным регистрациям №№787654, 787643, которым была ранее предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации другому лицу в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ.

В возражении от 06.11.2012, поступившем в Палату по патентным спорам, заявителем представлена информация о том, что ему предоставлены письма с согласием правообладателей противопоставленных знаков на регистрацию товарного знака «ALPEN» по заявке №2010725522 в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Поскольку представленные письма – согласия устраняют причины, послужившие основанием для отказа в государственной регистрации товарного знака по заявке №2010725522, заявитель просит отменить решение Роспатента от 20.02.2012 и зарегистрировать товарный знак «ALPEN» по заявке №2010725522 в отношении всех заявленных товаров.

На заседании коллегии, которое состоялось 25.01.2013, были представлены оригиналы вышеупомянутых писем-согласий.

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

С учетом даты (06.08.2010) поступления заявки №2010725522 на регистрацию товарного знака, правовая база для оценки его охраноспособности 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 Минюстом России 25.03.2003 №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 6(2) 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.

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.

В соответствии с положениями пункта (14.4.2.2) Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями; с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта (14.4.2.2) Правил.

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

Согласно пункту (14.4.3) Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. 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 качестве товарного знака, как указано выше, заявлено словесное обозначение «ALPEN», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Сходство заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками определено на основании фонетического вхождения в них заявленного обозначения «ALPEN».

Однородность товаров 30 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные знаки и испрашивается правовая охрана

заявленного обозначения в качестве товарного знака, установлена на основании их принадлежности к одному роду и виду.

Вместе с тем, заявителем представлены письма, содержащее согласие правообладателей противопоставленных знаков на регистрацию в качестве товарного знака обозначения по заявке №2010725522 на имя заявителя.

Учитывая, что заявленное обозначение и противопоставленные знаки не являются тождественными, коллегия Палаты по патентным спорам приняла во внимание представленные письма-согласия, в силу чего они более не являются препятствием для регистрации товарного знака по заявке №2010725522.

Таким образом, заявленное обозначение соответствует требованиям пункта б(2) статьи 1483 Кодекса.

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

**удовлетворить возражение от 06.11.2012, отменить решение Роспатента от 20.02.2012 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2010725522.**