

Палата по патентным спорам в порядке, установленном 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 за №4520, рассмотрела возражение от 02.08.2006, поданное ООО «Алю Терра», Москва (далее – заявитель), на решение экспертизы о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака по заявке №2003720838/50, при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны заявленному обозначению по указанной заявке в качестве товарного знака с приоритетом от 24.10.2003 испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 06 и услуг 37 классов МКТУ.

На регистрацию заявлено комбинированное обозначение, содержащее в своем составе, согласно описанию, приведенному в заявке, словесный элемент «ALU TERRA», выполненный специальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита в синем цвете, расположенный между двумя синими горизонтальными линиями под изобразительным элементом, который занимает центральную часть обозначения и представляет собой заглавные буквы латинского алфавита «АТ», выполненные в специальной графике в белом цвете с синим контуром, при этом верхняя часть буквы «Т» заключена в окружность красного цвета.

Федеральным институтом промышленной собственности 20.02.2006 вынесено решение о регистрации обозначения в качестве товарного знака только для товаров 06 и части услуг 37 классов МКТУ. В отношении другой части услуг 37 класса МКТУ указанным решением отказано в регистрации обозначения в качестве товарного знака, поскольку оно не соответствует требованиям пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ (далее – Закон).

Данное решение обосновано тем, что заявленное обозначение фонетически и семантически сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя других лиц товарными знаками по свидетельствам №191335 (приоритет от 12.01.1999) и №161683 (приоритет от 10.03.1995) в отношении однородных услуг 37 класса МКТУ.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 02.08.2006, в котором заявитель выражает несогласие с решением экспертизы от 20.02.2006. Существо доводов возражения сводится к следующему:

- 1) заявленное обозначение и противопоставленные ему экспертизой товарные знаки фонетически несходны, так как различаются количеством слов, слогов, звуков;
- 2) заявленное обозначение и противопоставленные ему экспертизой товарные знаки визуально несходны, так как различаются исполнением словесных элементов в латинице и кириллице, количеством слов и их шрифтовым исполнением, а также изобразительными элементами, входящими в состав знаков, и их цветовым исполнением;
- 3) заявленное обозначение и противопоставленные ему экспертизой товарные знаки семантически несходны, так как в заявленном обозначении слово «TERRA» в переводе с латыни означает «земля», а в противопоставленных знаках слово «ТЕРРА» в кириллице не имеет смыслового значения, а потому является фантазийным;
- 4) словесный элемент «ALU TERRA» является единым словосочетанием, воспроизводящим в латинице часть фирменного наименования заявителя, который широко известен на рынке услуг в области строительства в Москве и Московской области.

С учетом изложенных доводов, заявитель выразил просьбу об изменении решения экспертизы и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех товаров и услуг, указанных в перечне заявки.

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

С учетом даты подачи заявки (24.10.2003) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 №32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (если заявки на них не отозваны) или 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 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 14.4.2.4 Правил 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 и 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 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 14.4.2.3 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: внешняя форма, наличие или отсутствие симметрии, смысловое значение, вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.), сочетание цветов и тонов.

Перечисленные признаки 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.

По заявке №2003720838/50 испрашивается предоставление правовой охраны комбинированному обозначению, содержащему в своем составе словесный элемент «ALU TERRA», выполненный в латинице стандартным шрифтом в синем цвете, расположенный между двумя синими горизонтальными линиями. В центральной части обозначения над словесным элементом размещены выполненные нестандартным шрифтом в белом цвете с синим контуром заглавные буквы латинского алфавита «АТ», при этом верхняя часть буквы «Т» заключена в окружность красного цвета.

Следует отметить, что заявленное комбинированное обозначение включает в свой состав «сильный», легко запоминающийся графический элемент в цвете в виде оригинально исполненных букв латинского алфавита «АТ» и окружности. Данная композиция расположена в центральной части обозначения, с которой, как правило, начинается его обзор, обуславливая ее местоположение как удобное для восприятия потребителем. Словесный элемент «ALU TERRA» размещен под указанным графическим элементом и выполнен в одну строку стандартным шрифтом с размером шрифтовых единиц, значительно меньшим, чем у буквенных элементов «АТ». Визуальное доминирование графического элемента с использованием контрастных цветов, входящих в него первоначальных букв «АТ» словесного элемента обуславливает единство композиции заявленного обозначения.

Правовая охрана заявленному обозначению в качестве товарного знака испрашивается в отношении товаров 06 и услуг 37 классов МКТУ.

Решение экспертизы об отказе в регистрации обозначения в качестве товарного знака в отношении части заявленных услуг 37 класса МКТУ основано на наличии сходных с ним до степени смешения товарных знаков с более ранним приоритетом, зарегистрированных в отношении однородных услуг на имя других лиц (свидетельства №№ 161683, 191335).

Сравнительный анализ заявленного комбинированного обозначения и противопоставленных комбинированных товарных знаков показал, что они не являются сходными.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №191335 с приоритетом от 12.01.1999 представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из занимающего большую часть площади знака изобразительного элемента в виде повторяющихся волнистых линий синего и красного цвета и расположенного под ним словесного элемента «ТЕРРА», который выполнен в кириллице шрифтом, близким к стандартному. Знак зарегистрирован в отношении услуг 37 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №161683 с приоритетом от 10.03.1995 представляет собой также комбинированное обозначение, состоящее из занимающего большую часть площади знака изобразительного элемента в виде стилизованного изображения дерева и домика и расположенного под ним словесного элемента «Терра», который выполнен в кириллице шрифтом, близким к стандартному. Знак выполнен в черно-серой цветовой гамме. Товарный знак также зарегистрирован, в частности, в отношении услуг 37 класса МКТУ.

Сопоставительный анализ рассматриваемых обозначений по фонетическому критерию показал, что в заявленном обозначении элемент «AT ALU TERRA» выполнен в латинице (в транслитерации – «АТ АЛЮ ТЭРРА»), а в противопоставленных товарных знаках словесный элемент «ТЕРРА» выполнен в кириллице (второй звук в слове – «Е»). Таким образом, сравниваемые элементы имеют различное звучание, обусловленное разным количеством слов, слогов, звуков и разным составом звуков.

Сопоставляемые знаки в целом производят различное зрительное впечатление, обусловленное визуальным несходством как словесных элементов сравниваемых знаков, так и их изобразительных элементов. Сравнимые элементы – «AT ALU TERRA» и «ТЕРРА» – выполнены буквами латинского алфавита, в первом случае, и буквами русского алфавита, во втором случае, и отличаются различным количеством слов, букв и их шрифтовым исполнением. Изобразительные элементы сравниваемых знаков, занимающие в них большую часть пространства, значительно отличаются видом и характером изображений и их смысловым значением. Указанное обуславливает различное общее визуальное восприятие заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков.

Сравниваемые знаки отличаются и по смысловому критерию, что обусловлено различным смысловым значением элементов «AT ALU TERRA» и «ТЕРРА» сравниваемых знаков. Так, в заявленном обозначении слово «TERRA»

в переводе с английского языка означает «земля», а слово «ALU», на которое падает логическое ударение в словосочетании «АТ АЛУ ТЕРРА», не имеет строго определенного смыслового значения (в переводе с английского языка – сокращение от «арифметико-логическое устройство», с французского – разговорное «алюминий, фольга») и в указанном словосочетании наряду с буквенно-графическим элементом «АТ» вызывает дополнительные ассоциации и домысливания, придающие знаку определенную смысловую окраску, дополнительную различительную способность. В противопоставленных товарных знаках словесный элемент «ТЕРРА», выполненный в кириллице, не имеет смыслового значения и является фантазийным.

Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки не являются сходными. Указанное обстоятельство исключает необходимость проведения анализа услуг 37 класса МКТУ, приведенных в перечне заявки, на предмет их однородности с услугами 37 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные знаки.

Указанное обуславливает вывод об отсутствии оснований для признания заявленного обозначения несоответствующим требованиям пункта 1 статьи 7 Закона в отношении части услуг 37 класса МКТУ.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 02.08.2006, изменить решение экспертизы от 20.02.2006 и зарегистрировать комбинированное обозначение «АТ АЛУ ТЕРРА» по заявке №2003720838/50 в отношении следующего перечня товаров и услуг:

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

(591) синий, красный, белый.

(511)

06 – алюминий; анкеры; арматура строительная; балки металлические; балки широкополочные; вывески; двери металлические; жалюзи; желоба водосточные; каркасы для оранжерей, теплиц; каркасы строительные; карнизы; колонны для сооружений, конструкций; комплекты дверные; комплекты оконные; конструкции стальные; леса строительные; материалы строительные; накладки стыковые, строительные для гидроизоляции; облицовки для стен [строительные]; облицовки, обшивки, покрытия для стен строительные; облицовки, обшивки, покрытия строительные; обломы карнизов; обрешетки; ограждения решетчатые; окантовки для дверей; окантовки для окон; окна; окна створчатые, форточки; панели для обшивки стен; перегородки внутренние; перемычки дверные или оконные; плитки для настилов, полов; плитки строительные; плиты анкерные; рамы оконные; рамы, каркасы строительные; решетки; ставни металлические; ставни наружные.

37 – герметизация строительных сооружений; изоляция сооружений; информация по вопросам ремонта; информация по вопросам строительства; кладка кирпича; монтаж строительных лесов; надзор контрольно-управляющий за строительными работами; очистка наружной поверхности зданий; прокат строительной техники; прокат строительных транспортных средств; работы каменно-строительные; работы кровельные; работы малярные; работы штукатурные; снос строительных сооружений; сооружение и ремонт складов; строительство промышленных предприятий; строительство; установка и ремонт лифтов; установка и ремонт устройств для

кондиционирования воздуха.