

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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, поступившее 20.01.2016 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное Lidl Stiftung & Co. KG, Германия (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1166480, при этом установлено следующее.

Действие международной регистрации №1166480 в отношении товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации, на имя заявителя распространено на территорию Российской Федерации 18.12.2013.

Знак по международной регистрации №1166480 представляет собой словесное обозначение «ALLIANCE», выполненное буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Роспатентом 28.09.2015 принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1166480. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому знаку по международной регистрации №1166480 не может быть предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении всех заявленных товаров на основании пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что знак по международной регистрации №1166480 сходен до степени смешения:



ALIANÇA

- со знаком **ALIANÇA** по международной регистрации №725195, с приоритетом от 07.12.1999, правовая охрана которому предоставлена на имя **liança - Vinhos de Portugal, S.A.**, Португалия в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ – (1);

Альянс-1892
Alliance-1892

- с товарным знаком по свидетельству №465336 с приоритетом от 29.10.2010, правовая охрана которому предоставлена на имя ООО "Виноконьячный завод "Альянс-1892", 238150, Калининградская область, г.Черняховск, ул.Гоголя, 9А, в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ – (2).

В поступившем 20.01.2016 в Роспатент возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента от 28.09.2015, аргументируя его следующими доводами:

- рассматриваемый знак и противопоставленный знак (1) не являются сходными, поскольку различаются по фонетическому (разный состав букв и разное звучание) и визуальному (наличие либо отсутствие изобразительных элементов) критериям. Кроме того, большинство российских потребителей не владеет португальским языком, в связи с чем словесный элемент «**ALIANÇA**» будет восприниматься как фантазийный;

- рассматриваемый знак и противопоставленный знак (2) несмотря на совпадение словесного элемента, все же различаются по фонетическому, семантическому и визуальному критериям сходства.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 28.09.2015 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1166480 в отношении всех заявленных товаров 33 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия считает доводы возражения необидительными.

С учетом даты (18.12.2013) территориального расширения правовая база для оценки охраноспособности знака по международной регистрации №1166480 включает в себя вышеупомянутый 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 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.

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.

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

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (а) Правил, а именно: наличие близких и совпадающих звуков, 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.

Графическое сходство словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2 (б) Правил определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта,

графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (в) Правил: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей; в частности, совпадение значения обозначений в разных языках; совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

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).

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.

Рассматриваемый знак по международной регистрации №1166480 представляет собой словесное обозначение «ALLIANCE», выполненное буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

В качестве сходных до степени смешения со знаком по международной регистрации №1166480 в заключении по результатам экспертизы указаны:



- знак **ALIANÇA** по международной регистрации №725195, представляющий собой комбинированное обозначение, включающее изобразительный элемент в виде стилизованного изображения герба, и словесный элемент «ALIANÇA», выполненный буквами латинского алфавита стандартным шрифтом – (1);

Альянс-1892
Alliance-1892

- товарный знак по свидетельству №465336, включающий словесные элементы «АЛЪЯНС», «ALLIANCE», выполненные буквами русского и латинского алфавитов, и цифру «1892» – (2).

Сравнительный анализ знака по международной регистрации №1166480 и противопоставленного знака (1) показал следующее.

С точки зрения фонетики сравниваемые словесные элементы «ALLIANCE» - «ALIANÇA» следует признать сходными в силу совпадения первых пяти звуков [ALIANS-] - [ALIANS-]. При этом коллегия отмечает, что удвоение букв в рассматриваемом обозначении при фонетическом восприятии приводит к одному звуку [L].

С точки зрения семантики сравниваемые словесные элементы тождественны в силу их одинакового смыслового значения (alliance – в перевод с английского языка на русский означает альянс, союз, aliança – в перевод с португальского языка на русский альянс, союз, см. Яндекс-словари).

Что касается визуального фактора сходства, то следует отметить, что исполнение сравниваемых словесных элементов буквами одного алфавита усиливает их сходство. Наличие в противопоставленном знаке (1) изобразительного элемента, не влияет на вывод о сходстве обозначений в целом, поскольку ассоциирование обозначений в целом достигается за счет включения в их состав фонетически и семантически сходных словесных элементов, несущих в обозначениях основную индивидуализирующую нагрузку.

Изложенное выше обуславливает вывод о сходстве знаков по фонетическому, семантическому и визуальному факторам сходства словесных элементов.

Сравнительный анализ знака по международной регистрации №1166480 и противопоставленного знака (2) показал следующее.

Противопоставленный знак (2) содержит в своем составе словесный элемент «ALLIANCE» фонетически и семантически тождественный знаку по международной регистрации №1166480 и словесный элемент «АЛЪЯНС» фонетически сходный и семантически тождественный рассматриваемому знаку, что свидетельствует о

фонетическом вхождении одного обозначения в другое и о сходстве сравниваемых обозначений по фонетическому и семантическому критериям сходства словесных обозначений.

Выполнение обозначений «ALLIANCE» буквами одного алфавита усиливает их сходство.

С учетом изложенного знак по международной регистрации №1166480 и противопоставленный товарный знак (2) ассоциируются друг с другом в целом, т.е. являются сходными.

Сопоставляемые товары 33 класса МКТУ однородны, поскольку относятся к одному роду товаров (алкогольные напитки), имеют одно назначение, один круг потребителей и один рынок сбыта, в связи с чем у потребителя может возникнуть представление о принадлежности этих товаров одному производителю.

Относительно довода заявителя о том, что правообладатели противопоставленных знаков осуществляют деятельность иную, чем заявитель, следует отметить, что оценке подлежат именно те товары, в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленным знакам.

С учетом изложенного, оспариваемое решение Роспатента следует признать правомерным, а вывод о сходстве до степени смешения знака по международной регистрации №1166480 и противопоставленных знаков (1, 2) в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ - обоснованным.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 20.01.2016, оставить в силе решение Роспатента от 28.09.2015.