

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации, введённой 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, с изменениями, внесенными приказом Роспатента от 11.12.2003 № 164, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 18.12.2003, регистрационный № 5339, рассмотрела возражение от 10.09.2009. Данное возражение подано фирмой «ProfiOffice GmbH», Германия (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 924702, при этом установлено следующее.

Словесный знак "Alligator" был зарегистрирован Международным бюро ВОИС 17.01.2007 за № 924702 в отношении товаров 07, 09 и 16 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации, на имя заявителя.

Знак «Alligator» является словесным и выполнен стандартным шрифтом строчными буквами латинского алфавита, буква «А»-заглавная.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 09.02.2009 было вынесено решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 924702 в отношении всех товаров 09 и 16 классов МКТУ в связи с несоответствием знака требованиям пункта 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации. В отношении всех заявленных товаров 07 класса МКТУ правовая охрана на территории Российской Федерации была предоставлена.

Указанное решение обосновано тем, что заявленное обозначение в отношении товаров 09 и 16 классов МКТУ сходно до степени смешения с

товарными знаками, ранее зарегистрированными на имя другого лица:

- комбинированным товарным знаком со словесным элементом «ALLIGATOR» по свидетельству №210157, приоритет от 24.04.2000, зарегистрированным на имя ЗАО ПО «ОБОРОНХИМ», Россия, для однородных товаров 09 класса МКТУ [1];

- словесным товарным знаком «ALLIGATOR» по свидетельству №133337, приоритет от 12.05.1993, зарегистрированным на имя на имя «A.B. Фабер-Кастелл Унтернеменсфервалтунг ГмбХ унд Ко.», Германия, в отношении однородных товаров 16 класса МКТУ [2];

- комбинированным товарным знаком словесным элементом «ALLIGATOR» по свидетельству №103794, приоритет от 10.04.1991, зарегистрированным на имя «Аллигейтор Рекордс энд Артист Мэнэджмент», США, в отношении однородных товаров 09 и 16 классов МКТУ [3].

В Палату по патентным спорам 10.09.2009 поступило возражение на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 924702, доводы которого сводятся к следующему:

- заявителем из заявленного перечня был исключен 09 класс МКТУ;
- действие правовой охраны товарного знака [3] было прекращено;
- правообладателем противопоставленного знака [2] был сокращен перечень товаров 16 класса МКТУ, которые являются однородными товарам 16 класса МКТУ знака по международной регистрации №924702.

В подтверждение изложенных доводов заявителем представлено:

- копия решения Роспатента от 11.08.2009, касающегося знака [3] на 5 л. {1};
- копия решения Палаты по патентным спорам, касающегося знака [2] на 4 л. {2};
- ходатайство на 2 л. {3};
- уведомление Палаты по патентным спорам от 03.06.2009 на 2 л. {4};
- регистрация товарного знака «Alligator», принадлежащего заявителю, в странах Европейского Союза на 12 л. {5}.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 924702 в отношении всех заявленных товаров 16 класса МКТУ, приведенных в перечне регистрации.

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

Правовая база для оценки охранимости знака по международной регистрации № 924702 включает Закон Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" от 23.09.1992, № 3520-1, введенный действие 17.10.1992, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 11.12.2002 №166-ФЗ, введенными в действие 27.12.2002 (далее — Закон) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированные Минюстом России 25.03.2003 № 4322 (далее — Правила).

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарного знака 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. Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком, указанным в абзаце втором или третьем настоящего пункта, допускается лишь с согласия правообладателя.

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 14.4.2.4 Правил установлено, что словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

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

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается 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.

Знак по международной регистрации № 924702 является словесным "Alligator" и выполнен стандартным шрифтом строчными буквами латинского алфавита, буква «А»-заглавная.

Противопоставленный товарный знак [1] является комбинированным и состоит из композиции словесного элемента «Alligator», выполненного стандартным шрифтом строчными буквами латинского алфавита, буква «А»-заглавная, а также из изобразительного элемента, представляющего собой стилизованное изображение крокодила с разинутой пастью. Словесный элемент помещен слева от изобразительного на одном уровне. Под словесным обозначением находится полоса, расширяющаяся к концу слова. Композиция заключена внутри круга на фоне желтого цвета. Правовая охрана представлена в зеленом, бежевом, черном, белом цветовом сочетании, в том числе, в отношении товаров 09 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Противопоставленный товарный знак [2] является словесным и выполнен стандартным шрифтом строчными буквами латинского алфавита, буква «А»-заглавная. Правовая охрана представлена в отношении товаров 16 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Противопоставленный товарный знак [3] является комбинированным и состоит из словесного элемента «Alligator», выполненного оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита и расположенного под ним изобразительного элемента в виде крокодила, выползающего из водоема. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 09 и 16 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Сравнительный анализ знака по международной регистрации и противопоставленных товарных знаков [1, 2, 3] показал, что они содержат в своем составе фонетически и семантически тождественный элемент "Alligator", что обуславливает ассоциирование знаков в целом.

Сходство заявленного обозначения и противопоставленных знаков [1, 2, 3] по звуковому критерию обусловлено совпадением словесного элемента «Alligator», что свидетельствует о фонетическом вхождении словесного элемента противопоставленной регистрации в заявленное обозначение.

Кроме того, в сравниваемых обозначениях совпадает семантически тождественный элемент «Alligator», который переводится с английского языка как «аллигатор», то есть род крокодила семейства аллигаторовых.

Противопоставленные знаки [1,3] содержат в своем составе изобразительные элементы в виде крокодила. Однако, в комбинированном обозначении основным элементом является словесный элемент, так как он легче запоминается, чем изобразительный и именно на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения. Таким образом, графический фактор носит второстепенный характер, а превалирующим является фонетическое и семантическое тождество. Кроме того, заявителем не оспаривается сходство знаков.

Относительно однородности товаров и услуг установлено следующее.

Анализ товаров 09 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации № 924702, показывает, что часть товаров идентична, часть товаров однородна товарам 09 класса МКТУ, в отношении которых действует правовая охрана противопоставленных знаков [1, 3], поскольку они соотносятся друг с другом как вид-род, а также имеют одно назначение, условия реализации и круг

потребителей, что заявителем не оспаривается.

Анализ товаров 16 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны международной регистрации № 924702, показывает, что часть товаров идентична, часть товаров однородна товарам 16 класса МКТУ, в отношении которых действует правовая охрана противопоставленных знаков [2, 3], поскольку они соотносятся друг с другом как вид-род, а также имеют одно назначение, условия реализации и круг потребителей.

С учетом установленного сходства сопоставляемых знаков и однородности товаров 09 и 16 классов МКТУ, для маркировки которых они предназначены, обозначение «Alligator» по международной регистрации №924702 и противопоставленные ему товарные знаки [1-3] являются сходными до степени смешения. Таким образом, сделанный экспертизой вывод о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона следует считать правомерным.

Вместе с тем, в распоряжение коллегии Палаты по патентным спорам была предоставлена следующая информация.

На дату подачи возражения и принятия его к рассмотрению в Палате по патентным спорам правовая охрана товарного знака [3] досрочно прекращена полностью в связи с неиспользованием, в связи с чем, он не может более противопоставляться знаку по международной регистрации №924702.

Коллегией Палаты по патентным спорам было учтено, что заявителем был ограничен 16 класс МКТУ до таких товаров как: «appareils conçus pour aplatis des documents (appareils de bureau); appareils et machines pour la reliure (matériel de bureau); déchiqueteurs de papier à usage de bureau», что исключает возможность противопоставления товарного знака [2], зарегистрированного в отношении товаров 16 класса МКТУ «карандаши и ручки, резинки для стирания, точилки для карандашей и графита, чертежные инструменты», которые не являются однородными товарам 16 класса МКТУ, представленными в перечне международной регистрации.

Указанное свидетельствует о том, что в отношении товаров 16 класса, МКТУ отсутствуют основания для признания заявленного обозначения несоответствующим требованиям пункта 1 статьи 7 Закона.

В соответствии с изложенным Палата по патентным спорам решила:

**удовлетворить возражение от 10.09.2009, отменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 09.02.2009 и предоставить правовую охрану знаку по международной регистрации № 924702 на территории Российской Федерации в отношении товаров 07 и 16 классов МКТУ.**