

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 28.01.2011, поданное ООО «Альпина нон-фикшн», Москва (далее - заявитель) на решение Роспатента от 18.10.2010 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2009708892/50, при этом установлено следующее.

Регистрация обозначения в качестве товарного знака по заявке №2009708892/50 с приоритетом от 23.04.2009 испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 16 и услуг 35, 39, 41, 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «Альпина павлишерз», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита и носящее фантазийный характер по отношению к заявленному перечню.

Решением Роспатента от 18.10.2010 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех товаров и услуг, указанных в заявке №2009708892/50 ввиду его несоответствия требованиям пунктов 1 и 6 статьи 1483 Кодекса. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными и заявленными на регистрацию на имя иных лиц

словесным товарным знаком «АЛЬПЕНА ALPENA» по свидетельству № 251941[1] в отношении однородных товаров 16 и услуг 42 классов МКТУ, словесным товарным знаком «АЛЬПИНА» по свидетельству №241811[2] в отношении услуг 35, 39, 42 классов МКТУ, однородных заявленным услугам 35, 39 классов МКТУ, товарным знаком «АЛЬПИНА» по свидетельству №270871[3] для однородных услуг 35 класса МКТУ, с комбинированным обозначением со словесным элементом «АЛЬПИНА» по заявке №2008711093[4], делопроизводство по которой не завершено, в отношении однородных товаров 16 и услуг 35, 39, 41, 42 классов МКТУ, со словесным обозначением «АЛЬПИНА» по заявке №2009708884[5], делопроизводство по которой не завершено, в отношении однородных товаров 16 и услуг 35, 39, 41, 42 классов МКТУ. В заключении экспертизы также указано, что словесный элемент «паблишерз», являющийся транслитерацией английского слова «publishers», переводимого как «издатель», является неохраняемым элементом, так как представляет собой термин в области деятельности заявителя.

В возражении от 28.01.2011, поданном в Палату по патентным спорам, заявителем выражена просьба о пересмотре решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 16, части услуг 35 и всех услуг 41, 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Возражение мотивировано следующими доводами:

- экспертиза неправомерно отнесла обозначение «паблишерз» к терминам, поскольку никакая транслитерация в принципе не может признаваться термином, т.к. по определению «термин – это слово или словосочетание, точно и однозначно именуемое понятие и его соотношение с другими понятиями в пределах социальной сферы, тем более, что транслитерацией английского слова «publisher» является слово «публишер», а не «паблишерз»;

- заявленное обозначение не является сходным до степени смешения в отношении однородных услуг 42 класса МКТУ с товарным знаком [1], так как нет никаких оснований для признания однородными единственной услуги

«размещение веб-сайтов», указанной в перечне заявки №2009708892, и услуг «научные и технологические услуги и относящиеся к ним научные исследования и разработки; услуги по промышленному анализу и научным исследованиям; разработка и усовершенствование технического и программного обеспечения компьютеров», указанных в перечне знака [1];

- заявленное обозначение и товарный знак [1] не являются сходными из-за совершенно разного общего восприятия каждого из них ввиду наличия фонетического и визуального различий при отсутствии семантического сходства;

- заявленное обозначение и товарный знак [2] являются сходными, но не до степени смешения, что определяется разным общим восприятием сравниваемых знаков, поскольку в заявленном обозначении логическое ударение падает на второе слово «паблишерз», из-за чего и остается в памяти каждого потребителя, кроме того, в перечне противопоставленной регистрации [2] нет услуг, однородных услугам 35 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается государственная регистрация товарного знака по заявке №2009708892, вместе с тем, заявитель готов исключить следующие позиции 35 класса МКТУ: «менеджмент в области творческого бизнеса; продажа печатных изданий, включая продажу книг, журналов через интернет-магазины» и 39 класса МКТУ: «доставка печатной продукции, включая доставку печатной продукции, заказанной по почте и через интернет»;

- по мнению заявителя, услуга 35 класса МКТУ: «организация подписки на газеты через посредников», указанная в противопоставленном знаке [3], однородна только услугам: «продажа печатных изданий, включая продажу книг, журналов через интернет-магазины», которую заявитель уже исключил из заявленного перечня, следовательно, указанная ссылка может быть снята;

- регистрация №428411, которая была произведена по противопоставленной заявке №2008711093, не должна противопоставляться заявленному обозначению, так как осуществлена была неправомерно, а кроме того, обозначение [4] изначально не должно было признаваться экспертизой

сходным до степени смешения ввиду отсутствия общего зрительного восприятия сравниваемых обозначений;

- противопоставление обозначения [5] по заявке, поданной в день подачи заявки №2009708892, не предусмотрено пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

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

С учетом даты (23.04.2009) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 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 в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, состоящих только из элементов, являющихся общепринятыми символами и терминами.

В соответствии с подпунктами 1 и 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (статья 1492) в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной; с товарными знаками, 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 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты (а) – (в)) Правил.

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю, если они обозначены тождественными или сходными товарными знаками. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение представляет собой словесный элемент «Альпина паблишерз», не имеющий смыслового значения и выполненный стандартным шрифтом буквами русского алфавита с заглавной буквой «А». Регистрация товарного знака с учетом уточненного заявителем перечня испрашивается для товаров 16 и услуг 35, 41, 42 классов МКТУ.

Словесный элемент «паблишерз», входящий в состав заявленного обозначения, не является общепринятым термином, поскольку его значение отсутствует в общедоступных терминологических словарях.

Решение экспертизы об отказе в регистрации товарного знака основано на наличии ранее зарегистрированных и заявленных на регистрацию на имя иных лиц товарных знаков [1-3] и обозначений [4-5] в отношении однородных товаров и услуг.

Поскольку по противопоставленной заявке [5] Роспатентом было принято решение от 24.11.2010 об отказе в государственной регистрации товарного знака, указанное обозначение не анализируется на тождество и сходство с заявленным обозначением. Таким образом, при проведении анализа на тождество и сходство заявленное обозначение сравнивается с товарными знаками [1-4].

Противопоставленный знак [1] состоит из двух словесных элементов «АЛЬПЕНА ALPENA», не имеющих смыслового значения, выполненных стандартным шрифтом буквами русского и латинского алфавитов, соответственно и расположенных одно над другим. Знак зарегистрирован, в частности, для товаров 16 и услуг 35, 42 классов МКТУ.

Противопоставленный знак [2] представляет собой словесное обозначение «АЛЬПИНА», не имеющее смыслового значения и выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Знак зарегистрирован, в частности, для услуг 35 и 42 классов МКТУ.

Противопоставленный знак [3] представляет собой словесное обозначение «АЛЬПИНА», не имеющее смыслового значения и выполненное шрифтом с эффектом смазанности с наклоном вправо буквами русского алфавита. Знак зарегистрирован, в частности, для услуг 35, 41 и 42 классов МКТУ.

По противопоставленной заявке [4] Роспатентом была произведена регистрация за №428411 в отношении услуг 35 и 41 классов МКТУ. Обозначение по свидетельству №428411 является комбинированным и представляет собой стилизованное изображение двух дуг, под которым в три строки расположены словесные элементы «АЛЬПИНА», «БИЗНЕС» и «БУКС», выполненные стандартным шрифтом буквами русского алфавита, причем словесный элемент «АЛЬПИНА» выполнен жирным шрифтом.

В результате сравнительного анализа сопоставляемых обозначений установлено следующее.

Заявленное обозначение «Альпина паблшерз» фонетически сходно с противопоставленными знаками «АЛЬПИНА» [2-3], что обусловлено полным фонетическим вхождением противопоставленных знаков в заявленное обозначение.

Выполнение заявленного обозначения и противопоставленных знаков буквами одного алфавита в черно-белой цветовой гамме усиливает сходство знаков в целом. Что касается использования при выполнении заявленного обозначения строчных букв, а при выполнении знаков [2-3] – заглавных букв русского алфавита, то следует отметить, что указанное обстоятельство не может существенно повлиять на вывод о сходстве или несходстве сравниваемых обозначений в силу того, что графический критерий является второстепенным фактором сходства словесных обозначений.

Ввиду отсутствия у сравниваемых знаков лексического значения не представляется возможным провести анализ сравниваемых обозначений по семантическому критерию сходства словесных обозначений.

Фонетическое и графическое сходство сравниваемых обозначений позволяет сделать вывод об их сходстве в целом, несмотря на отдельные отличия.

Вместе с тем, анализ перечней услуг 35, 41 и 42 классов МКТУ, для которых испрашивается регистрация товарного знака по заявке №2009708892, и в отношении которых действуют противопоставленные знаки [2-3], показал, что сравниваемые услуги 41, 42 классов МКТУ относятся к разным видам и разным родовым группам услуг, а именно: в заявленном перечне услуги относятся к издательской деятельности и к услугам в области компьютерных технологий, а в противопоставленных регистрациях – к спортивным мероприятиям и услугам торговых предприятий, что свидетельствует об их неоднородности. Таким образом, несмотря на сходство сравниваемых знаков, отсутствует принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих услуг одному производителю, что не позволяет признать заявленное обозначение и знаки [2-3] сходными до степени смешения в отношении однородных услуг 41 и 42 классов МКТУ. В то же время следует отметить, что часть услуг 35 класса МКТУ (агентства по импорту-экспорту) заявленного перечня является однородной услугам 35 и 42 классов МКТУ противопоставленного знака [2], поскольку указанные услуги относятся к одному роду деятельности - коммерческой. В связи с указанным можно сделать вывод о сходстве заявленного обозначения и товарного знака [2] до степени смешения в отношении части услуг 35 класса МКТУ.

Заявленное обозначение «Альпина паблишерз» фонетически сходно с противопоставленным знаком «АЛЬПЕНА ALPENA» [1]. Указанное сходство обусловлено близкой фонетикой словесного знака [1] со словесным элементом «Альпина» заявленного обозначения, занимающим начальную позицию в знаке и являющимся «сильным» элементом обозначения. Обозначения «Альпина» и

«АЛЬПЕНА», входящие в состав сопоставляемых обозначений, имеют одинаковое количество слогов, букв и звуков, одинаковый состав согласных звуков и близкий состав гласных, отличие заключается в одном звуке («и» в заявленном и «е» - в противопоставленном). Вместе с тем, следует отметить, что в безударной позиции указанные звуки произносятся похоже. Поскольку сравниваемые обозначения являются фантазийными, ударение в них может падать на любой слог. Словесный элемент «паблишерз», хотя и не является неохраняемым элементом, относится к более «слабым» элементам заявленного обозначения, поскольку фонетически воспроизводит английское слово «publishers» (в переводе на русский язык – издатели), которое воспринимается как указание на сферу деятельности заявителя и вид услуг. Словесный элемент «ALPENA» товарного знака [1] является транслитерацией буквами латинского алфавита словесного элемента «АЛЬПЕНА» и не приносит дополнительной различительности в противопоставленный знак.

В силу вышеуказанного можно сделать вывод о том, что заявленное обозначение является сходным с товарным знаком [1], поскольку ассоциируется с ним в целом, несмотря на отдельные отличия.

Анализ сравниваемых перечней показал, что товары 16 и услуги 42 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака по заявке №2009708892, и в отношении которых действует противопоставленный знак [1], являются однородными, поскольку относятся к одному виду, например, буклеты, проспекты, к одной родовой группе (печатная продукция, услуги в области компьютерных технологий), имеют одинаковое назначений и один круг потребителей. Что касается услуг 35 класса МКТУ сопоставляемых перечней, то их следует признать неоднородными, так как они относятся к разным родам деятельности «реклама» и «офисная служба».

Таким образом, коллегией Палаты по патентным спорам установлено, что заявленное обозначение является сходным до степени смешения в отношении однородных товаров 16 и услуг 42 классов МКТУ с товарным знаком [1].

Заявленное обозначение «Альпина паблишерз» является сходным с товарным знаком «АЛЬПИНА БИЗНЕС БУКС» [4] по фонетическому признаку сходства, что обусловлено фонетическим тождеством их «сильных» элементов «АЛЬПИНА». Словесные элементы «БИЗНЕС» и «БУКС» являются слабыми элементами знака [4], как и словесный элемент «паблишерз», как было уже установлено коллегией. Основанием для отнесения указанных элементов к более «слабым» по сравнению с элементом «АЛЬПИНА» является возможность их восприятия как указание на назначение услуг 35 и 41 классов МКТУ, например, издание книг по бизнесу (BUSINESS BOOKS). Наличие некоторого изобразительного элемента в виде двух дуг и использование черно-желтой цветовой гаммы в знаке [4] не оказывает существенного влияния при восприятии сравниваемых обозначений при наличии фонетического тождества их «сильных» элементов.

Анализ сравниваемых перечней показал, что услуги 35 и 41 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака по заявке №2009708892 и в отношении которых действует противопоставленный знак [4], являются однородными, поскольку относятся к одному виду (например, радиореклама, реклама в сети Интернет, издание книг, журналов), к одной родовой группе (реклама, издательская деятельность), имеют одинаковое назначения и один круг потребителей.

Таким образом, можно сделать вывод о сходстве сравниваемых обозначений до степени смешения в отношении однородных услуг. Следовательно, изложенный в заключении по результатам экспертизы вывод о несоответствии заявленного обозначения требованиям подпунктов 1, 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать обоснованным, а решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2009708892/50 – правомерным.

Учитывая вышеизложенное, Палата по патентным спорам
пришла к выводу:

отказать в удовлетворении возражения от 28.01.2011 и оставить в силе решение Роспатента от 18.10.2010.