

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 08.06.2012, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Алю Терра», Москва (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №325358, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2006719744/50 с приоритетом от 17.07.2006 зарегистрирован 26.04.2007 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №325358 в отношении товаров и услуг 19, 35, 42 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя Общества с ограниченной ответственностью «Алютерра С.К.», Москва (далее – правообладатель).

Оспариваемый товарный знак является комбинированным и состоит из изобразительного элемента в виде стилизованного щита, в нижней части которого изображена лента с двумя художественно оформленными буквами «С.К.». Под изображением щита расположены словесные элементы «Алютерра С.К.», выполненные буквами русского алфавита оригинальным шрифтом.

В палату по патентным спорам 08.06.2012 поступило возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №325358 в отношении части товаров 19 класса МКТУ «неметаллические строительные материалы; древесина поделочная; древесина фанеровочная; изделия из камня; изделия из камня, бетона или мрамора художественные; кровли; лесоматериалы, частично обработанные; лестницы неметаллические; материалы деревянные тонкие; материалы строительные; мрамор; окна; стекло; стекло оконное (за исключением стекла для окон транспортных средств); стекло строительное оконное зеркальное» и услуг 42 класса МКТУ «дизайн художественный;

испытания материалов; консультации по вопросам строительства, архитектуры; разработка планов в области строительства; экспертиза инженерно-техническая», мотивированное несоответствием произведенной регистрации требованиям пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.92 №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом №166-ФЗ от 11.12.2002, вступившими в силу с 27.12.2002, (далее — Закон).

Доводы возражения сводятся к следующему:

– товарный знак по свидетельству №325358 является сходным до степени смешения с принадлежащим ООО «Алю Терра» товарным знаком со словесным элементом «ALU TERRA» по свидетельству №322665;

– оспариваемый товарный знак и товарный знак лица, подавшего возражение, характеризуются высокой степенью фонетического сходства;

– товары и услуги 19, 42 классов МКТУ оспариваемого товарного знака являются однородными товарам 06 и услугам 37 классов МКТУ противопоставленного товарного знака по свидетельству №322665, поскольку относятся к одной сфере деятельности.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №325358 недействительным частично.

К возражению были приложены следующие материалы:

1. Распечатка страниц из открытых реестров Роспатента о товарном знаке АЛЮТЕРРА С.К., государственная регистрация №325358;

2. Распечатка страниц из открытых реестров Роспатента о товарном знаке ALU TERRA, государственная регистрация №322665;

3. Распечатка страниц из открытых реестров Роспатента по заявке №2006719744;

4. Распечатка страницы из сети Интернет - официального сайта компании ООО "Алютерра С.К.";

5. Распечатка страницы из сети Интернет - официального сайта компании ООО "Алю Терра".

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении от 08.06.2012, представил отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

– оспариваемый товарный знак по свидетельству №325358 и противопоставленный товарный знак по свидетельству №322665 не являются сходными до степени смешения, поскольку упомянутая регистрация №322665 содержит и другие словесные элементы, а именно: АТ АЛУ ТЕРРА (русская транслитерация ЭЙ ТИ АЛЮТЕРРА) и, несмотря на то, что знаки содержат один фонетически тождественный элемент, в целом они не являются фонетически сходными, поскольку состоят из разного количества слов, букв и звуков, имеют разный состав гласных и согласных звуков, в силу чего произносятся по-разному;

– оспариваемый знак не является графически сходным с противопоставленным знаком, поскольку сравниваемые знаки выполнены с использованием букв разных алфавитов и имеют разную длину, обусловленную разным количеством букв в обозначениях. Оспариваемый товарный знак содержит графический элемент, занимающий доминирующее положение, а в противопоставленном товарном знаке доминирующим элементом являются буквы «АТ». Следовательно, зрительное восприятие сравниваемых обозначений абсолютно разное;

– товары и услуги 19, 42 классов МКТУ оспариваемого товарного знака и товары и услуги 06, 37 классов МКТУ противопоставленного товарного знака не являются однородными, поскольку данные товары и услуги предназначены для ограниченного круга потребителей-специалистов, которым, как правило, хорошо известны компании в соответствующей отрасли.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения от 08.06.2012 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №325358.

К отзыву были приложены следующие материалы:

1. Методические рекомендации по определению однородности товаров и услуг при экспертизе заявок на регистрацию товарных знаков и знаков обслуживания (утв. приказом Роспатента от 27.03.97 N 26) на 3-х л.;

2. МЕЖДУНАРОДНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ ТОВАРОВ И УСЛУГ для регистрации знаков ДЕВЯТАЯ РЕДАКЦИЯ ОБЩАЯ ЧАСТЬ (Издание 1-е, Москва 2007 г.) на 3-х л.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, палата по патентным спорам установила следующее.

Правовая база с учетом даты регистрации товарного знака по свидетельству №446072 для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный Закон 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 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 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 14.4.2.4 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), (14.4.2.3) Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 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), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) и (г) 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 в сравниваемых обозначениях; 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 пунктах 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 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.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №325358 является комбинированным и состоит из изобразительного элемента в виде стилизованного щита, в нижней части которого изображена лента с двумя художественно оформленными буквами «С.К.». Под изображением щита расположены словесные элементы «Алютерра С.К.» выполненные буквами русского алфавита оригинальным шрифтом. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 19 и услуг 35, 42 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №322665 представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из словесных элементов: «АТ», «ALU TERRA», выполненных заглавными буквами латинского алфавита и изобразительных элементов в виде круга, расположенного за буквой «Т» и двух параллельных линий между которыми расположены словесные элементы «ALU TERRA». Словесный элемент «АТ» расположен над словесными элементами «ALU TERRA». Знак выполнен в синем, красном, белом цветовом сочетании. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 06 и услуг 37 классов МКТУ.

Сравнительный анализ оспариваемого товарного знака и противопоставленного товарного знака показал следующее.

При проведении сопоставительного анализа палатой по патентным спорам было установлено, что в оспариваемом товарном знаке и противопоставленном товарном знаке основными, “сильными” элементами, по которым знаки (и, как следствие, товары и их производители) идентифицируются потребителем, являются словесные элементы. Данный факт обусловлен тем, что словесные элементы являются наиболее запоминаемыми и играют, как правило, самостоятельную роль в индивидуализации товаров производителя.

Так, фонетическое сходство сравниваемых знаков обусловлено тем, что сопоставляемые обозначения содержат в своем составе фонетически тождественные элементы «Алютерра»/«ALU TERRA».

Наличие в оспариваемом товарном знаке буквосочетания «С.К.» не может оказывать существенного влияния на восприятие данного знака, поскольку не придает дополнительной различительной способности и не привносит в знак какой-либо смысловой нагрузки.

В смысловом отношении сравниваемые знаки не являются лексическими единицами какого-либо языка и, следовательно, являются фантазийными, что не позволяет провести оценку по семантическому фактору сходства словесных обозначений, что усиливает значение иных критериев сходства.

Отмеченное лицом, подавшим возражение, графическое отличие сопоставляемых обозначений не оказывает существенного влияния на вывод об их сходстве, поскольку имеющая место быть графическая проработка заявленного обозначения не приводит к сложности его прочтения, что обуславливает второстепенность данного критерия сходства.

Таким образом, оспариваемый товарный знак по свидетельству №325358 и противопоставленный товарный знак по свидетельству №322665 являются сходными.

Анализ однородности товаров, приведенных в перечнях оспариваемого товарного знака и противопоставленного знака, показал следующее.

Товары 19 класса МКТУ, указанные в перечне свидетельства №325358 «неметаллические строительные материалы; древесина поделочная; древесина фанеровочная; изделия из камня; изделия из камня, бетона или мрамора художественные; кровли; лесоматериалы, частично обработанные; лестницы неметаллические; материалы деревянные тонкие; материалы строительные; мрамор; окна; стекло; стекло оконное (за исключением стекла для окон транспортных средств); стекло строительное оконное зеркальное», однородны товарам 06 класса МКТУ «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», указанным в перечне противопоставляемого знака по свидетельству №322665, поскольку представляют собой строительные материалы, то есть относятся к одному виду, имеют одинаковую цель применения - строительство, круг потребителей и условия реализации.

Услуги 42 класса МКТУ, указанные в перечне свидетельства №325358 «дизайн художественный; испытания материалов; консультации по вопросам строительства, архитектуры; разработка планов в области строительства; экспертиза инженерно-техническая», однородны услугам 37 класса МКТУ «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» указанных в перечне противопоставляемого товарного знака по свидетельству №322665, поскольку эти услуги относятся к области услуг, оказываемых в сфере строительства, имеют одинаковый круг потребителей.

При установлении однородности услуг, представленных в перечнях оспариваемого товарного знака по свидетельству №325358 и противопоставленного товарного знака по свидетельству №322665, коллегия палаты по патентным спорам исходила из того, что чем сильнее сходство сравниваемых знаков, тем выше опасность смешения товаров и услуг,

производимых и оказываемых под этими знаками, потребителями, и, следовательно, шире диапазон товаров и услуг, которые должны рассматриваться как однородные.

Учитывая высокую степень сходства оспариваемого товарного знака с противопоставленным товарным знаком по свидетельству №322665, коллегия палаты по патентным спорам полагает, что, в случае маркировки ими обозначенных выше товаров и услуг, существует угроза смешения товаров и услуг, предоставляемых разными лицами.

Таким образом, оспариваемый товарный знак по свидетельству №325358 является сходным до степени смешения в отношении однородных товаров 19 услуг 42 классов МКТУ с товарным знаком по свидетельству №322665 и, следовательно, довод лица, подавшего возражение, о том, что регистрация оспариваемого товарного знака произведена в нарушение пункта 1 статьи 7 Кодекса, является правомерным.

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

удовлетворить возражение от 08.06.2012, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №325358 недействительным в отношении товаров 19 класса МКТУ «неметаллические строительные материалы; древесина подделочная; древесина фанеровочная; изделия из камня; изделия из камня, бетона или мрамора художественные; кровли; лесоматериалы, частично обработанные; лестницы неметаллические; материалы деревянные тонкие; материалы строительные; мрамор; окна; стекло; стекло оконное (за исключением стекла для окон транспортных средств); стекло строительное оконное зеркальное» и услуг 42 класса МКТУ «дизайн художественный; испытания материалов; консультации по вопросам строительства, архитектуры; разработка планов в области строительства; экспертиза инженерно-техническая».