

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

### коллегии палаты по патентным спорам по результатам рассмотрения возражения

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 07.06.2012, поданное ООО «Андор», Россия (далее – лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №243706, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2001714705/50 с приоритетом от 18.05.2001 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 16.04.2003 за №243706 на имя Шушарина А.Н., Россия (далее – правообладатель) в отношении товаров 19 и услуг 37, 40 классов МКТУ, приведенных в перечне свидетельства.

В соответствии с описанием, приведенным в заявке, товарный знак по свидетельству №243706 представляет собой комбинированное обозначение, изобразительная часть которого выполнена в виде композиции, состоящей из двух геометрических фигур, словесная часть состоит из слова «ALDOOR», выполненного буквами латинского алфавита.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 07.06.2012 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №243706, мотивированное несоответствием оспариваемого товарного знака требованиям, установленным пунктами 1, 2 статьи 6 Закона Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее – Закон).

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, является заинтересованным. Заинтересованность выражается в столкновении интересов ООО «Андор» (лица, подавшего возражение) и правообладателя оспариваемой регистрации;

- несоответствие регистрации оспариваемого товарного знака №243706 требованиям пункта 1, 2 статьи 6 Закона выражается в следующем:

- словесный элемент оспариваемого товарного знака, занимающий в знаке доминирующее положение, состоит из двух написанных слитно слов «AL» и «DOOR»;

- в переводе с английского языка слово «DOOR» означает дверь, слово «AL» воспринимается как словесный элемент «ALL», имеющий значение - все, в полном составе;

- таким образом, словесный элемент «ALDOOR», отличающийся от словосочетания «ALL DOOR» орфографией, однозначно воспринимается потребителем как элемент «ALL DOOR» - вся дверь;

- в этой связи для всех товаров 19 класса МКТУ и услуг 37, 40 классов МКТУ, связанных с товарами «двери», словесный элемент «ALDOOR» указывает на вид, свойство и назначение приведенных в перечне товаров 19, услуг 40 и части услуг 37 классов МКТУ, для остальных услуг 37 класса МКТУ, не связанных с товарами «двери», является ложным и способным ввести потребителя в заблуждение относительно оказываемых услуг.

В подтверждение изложенных доводов лицом, подавшим возражение, представлены следующие материалы:

- копия выписки из ЕГРЮЛ – ООО «Андор» [1];

- копия страницы из Устава ООО «Андор» [2];

- копии решений Арбитражного суда, Девятого Арбитражного Апелляционного суда, Федерального Арбитражного суда Московского округа по делу № А40-25266/11-12-2206 [3];

- копии страниц Англо-русского языка [4];

- копии искового заявления о запрете использования обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком, в доменном имени [5];

- копии искового заявления о запрете использования обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком, в составе фирменного наименования [6];

- копия заключения по результатам исследования относительно сходства обозначений «АНДОР» и «ALDOOR», «ALDOORS», выполненного юридической фирмой «АЙ ПИ ПРО» [7];

- копия свидетельства патентного поверенного [8];

- копия решения Арбитражного суда по делу № А40-114771/10-143-988 [9].

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №243706 недействительным полностью.

Правообладатель, надлежащим образом ознакомленный с материалами возражения от 07.06.2012, представил отзыв, аргументируя его следующими доводами:

- мнение лица, подавшего возражение, о том, что словесный элемент «ALDOOR» представляет слово, состоящее из двух частей «AL-» и «-DOOR» ошибочно и бездоказательно;

- слитное написание словесного элемента «ALDOOR» предопределяет его целостное восприятие без разбивки на части;

- лицо, подавшее возражение, необоснованно выделяет части «AL» и «DOOR» словесного элемента «ALDOOR» в самостоятельно значимые единицы;

- между тем, словесный элемент «ALDOOR» оспариваемого знака не имеет семантического значения, не является описательным по отношению к товарам и услугам 19, 37, 40 классов МКТУ и также ложным или вводящим в заблуждение для части услуг 37 класса МКТУ, указанных лицом, подавшим возражение.

В подтверждение изложенных доводов правообладателем представлены распечатки из словаря «мультигран».

На основании изложенного правообладатель просит оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №243706.

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты приоритета заявки (18.05.2001) правовая база для оценки охраноспособности товарного знака по заявке №2001714705/50 включает в себя упомянутый выше Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента от 29.11.1995, зарегистрированным Минюстом РФ 08.12.1995 под №989 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация товарных знаков состоящих только из обозначений, в частности, указывающих на их вид, качество, количество, свойства, назначение, ценность товаров, а также на место и время их производства или сбыта.

Согласно пункту 2.3 (1.5) Правил к таким обозначениям относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер); указания материала или состава сырья; указания веса, объема, цены товаров; даты производства товаров; данные по истории создания производства; видовые наименования предприятий; адреса изготовителей товаров и посреднических фирм; обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

Указанные обозначения могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно пункту 2 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков или их элементов обозначений, являющихся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

В соответствии с положением пункта 2.3 (2.1) Правил к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя

представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №243706 представляет собой комбинированное обозначение, словесная часть которого состоит из словесного элемента «ALDOOR», выполненного буквами латинского алфавита, изобразительная часть выполнена в виде композиции, состоящей из двух геометрических фигур. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров и услуг 19, 37, 40 классов МКТУ.

Анализ соответствия оспариваемого товарного знака требованиям пунктов 1, 2 статьи 6 Закона показал следующее.

Согласно словарно-справочным изданиям, словесный элемент «ALDOOR» не является лексической единицей какого-либо языка и, следовательно, является фантазийным.

Часть «-DOOR» словесного элемента оспариваемого товарного знака действительно может быть переведена с английского на русский язык как «дверь»

Вместе с тем нет оснований для вывода о том, что словесный элемент представляет собой написание двух слов «AL» и «DOOR», которое, по мнению лица, подавшего возражение, однозначно воспринимается потребителем как «ALL DOOR» - «вся дверь».

Данный вывод коллегии Палаты по патентным спорам обусловлен следующим:

- части «AL-» и «-DOOR» не выделены графически, выполнены одинаковыми шрифтовыми единицами при отсутствии пробела между ними;

- изобразительные элементы также не способствуют разделению слова на какие-либо части, в том числе на «AL-» и «-DOOR»;

- восприятие слога «AL-» как английского слова «ALL» носит субъективный характер и не подтверждено сведениями из словарно-справочных источников (AL в значении «весь» отсутствует в списке сокращений и условных обозначений, представленном в «Новом большом англо-русском словаре» под редакцией ак. Ю.Д.Апресяна, М.: «Русский язык», 2000, т3, с.796, а также в «Словаре английских и американских сокращений», составленном В.О.Блувштейн и др., М.; Гос.издания

иностранных и национальных словарей», 1958, с.55.). Вместе с тем, согласно данным вышеперечисленных словарей AL может являться сокращением слов Аляска, алюминий, аллея;

- ввиду отсутствия лексемы «ALDOOR» в словарях, возможны иные варианты разделения этого слова, например: «ALDO - OR» (OR – в переводе с французского языка означает «золото»).

Следует также отметить, что материалы возражения не содержат данных, позволяющих прийти к выводу о том, что российским потребителем словесный элемент «ALDOOR» оспариваемого товарного знака воспринимается как «ALL DOOR» (вся дверь) или как обозначение, прямо (без ассоциаций) описывающее вид и характеристики товаров (услуг).

Что касается ссылки лица, подавшего возражение, на решения судов [3, 9], то следует отметить, что в них не оценивалась охраноспособность словесного элемента «ALDOOR». В представленных решениях [3, 9] судами установлено сходство товарного знака «ALDOOR» и обозначений, используемых в качестве фирменного наименования «АНДОР», или доменного имени aldveri.ru.

Учитывая изложенное, коллегия Платы по патентным спорам приходит к выводу, что в целом словесный элемент «ALDOOR» не имеет семантики и, следовательно, не может прямо характеризовать товары и услуги 19, 37, 40 классов, указанные в перечне оспариваемой регистрации.

Отсутствие семантики у словесного элемента свидетельствует о том, что указанный элемент не может быть отнесен к обозначениям, являющимся ложным или способным ввести потребителя в заблуждение относительно оказываемых услуг.

Таким образом, доводы возражения о несоответствии оспариваемого товарного знака по свидетельству №243706 требованиям, регламентированным пунктами 1, 2 статьи 6 Закона, являются недоказанными.

В Роспатент 23.08.2012 представителем лица, подавшего возражение, были представлены ходатайство и особое мнение, в которых выражено несогласие с выводами коллегии Палаты по патентным спорам и приведены доводы, которые рассмотрены и проанализированы выше.

Что касается указанных сокращений: AI – All inclusive (все включено, режим включающий 3-х разовое питание; AL (ALL Incl), принятых в гостиницах, то следует отметить следующее. Согласно сведениям сети Интернет (сайты <http://traveling.by/st/hotelfood>; <http://www.globusvrn.ru/notes/abbreviations.html>; <http://www.rv.org.ua/news/slovar/termin.htm>; <http://www.tur4you.ru/content/view/52/43/>;) сокращением от «ALL INCLUSIVE» являются следующие обозначения «ALL», «AI» (образованное из первых букв слов, входящих в данное словосочетание), «all inc», «all incl», что не противоречит выводам, сделанным коллегией Палаты по патентным спорам.

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

**отказать в удовлетворении возражения от 07.06.2012, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №243706.**