

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, рассмотрела возражение от 20.06.2011 на решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1008964, поданное SUZUKI MOTOR CORPORATION, Япония (далее – заявитель), при этом установила следующее.

Знак по международной регистрации № 1008964 зарегистрирован Международным Бюро ВОИС 28.05.2009 на имя заявителя в отношении товаров 12 класса МКТУ.

Знак по международной регистрации № 1008964 представляет собой словесное обозначение «ALTO», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

По результатам экспертизы заявленного обозначения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – Роспатент) принято решение от 24.03.2011 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1008964 в отношении всех товаров 12 класса МКТУ на основании пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, поскольку выявлено, что указанный знак сходен до степени смешения со знаками «ALTA» по международным регистрациям № 852430 и № 853070.

В возражении, поступившем 20.06.2011, заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента от 24.03.2011. Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявителем было получено письмо, в котором владелец противопоставленных знаков дает свое согласие на регистрацию заявленного знака в отношении всех заявленных товаров 12 класса МКТУ;

- учитывая фонетические, визуальные и семантические отличия рассматриваемых обозначений и ссылаясь на подпункт 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, заявитель просит принять во внимание согласие владельца противопоставленных знаков и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1008964.

К материалам возражения заявителем был приложен оригинал письма-согласия от владельца противопоставленных знаков.

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

С учетом даты (28.05.2009) международной регистрации № 1008964, правовая база для оценки охраноспособности знака включает в себя упомянутый выше 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 № 322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с подпунктом 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, 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 каким-либо из товарных знаков, указанных в пункте 6 статьи 1483 Кодекса, допускается только с согласия правообладателя.

В соответствии с требованиями пункта 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.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил 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).

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.

Знак по международной регистрации № 1008964 представляет собой словесное обозначение «ALTO», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита [1].

Предоставление правовой охраны испрашивается в отношении всех указанных в перечне международной регистрации товаров 12 класса МКТУ.

Решением Роспатента от 24.03.2011 в предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации № 1008964 отказано в связи с существованием сходных знаков по международным регистрациям № 852430 и № 853070.

Противопоставленные знаки по международным регистрациям № 852430 [2] и № 853070 [3] представляет собой комбинированные обозначения, включающие словесный элемент «ALTA», выполненный заглавными буквами латинского алфавита.

Ассоциирование знака [1] с противопоставленными знаками [2] и [3] обусловлено фонетическим сходством словесных элементов «ALTO» и «ALTA», отличающихся только одним гласным звуком, расположенным в конце указанных слов.

При этом при проведении сравнительного анализа слов «ALTO» и «ALTA» необходимо учитывать, что потребитель, как правило, не имеет возможности сравнить знаки, а руководствуется общим впечатлением об обозначениях, виденных/слышанных ранее.

С точки зрения семантического признака словесные элементы «ALTO» и «ALTA» также являются сходными, поскольку, в частности, с итальянского языка переводятся

одинаково (высокий, значительный, громкий, большой).

Использование букв одного алфавита сближает сравниваемые знаки с точки зрения визуального признака сходства словесных элементов.

Таким образом, знак [1] и противопоставленные знаки [2] и [3] являются сходными по фонетическому, семантическому и графическому факторам сходства, что предопределяет вывод о сходстве знаков в целом.

Анализ однородности товаров 12 класса МКТУ, указанных в перечне знака [1] и перечнях знаков [2] и [3], показал, что они являются однородными, что заявителем, в свою очередь, не оспаривается.

С учетом изложенного сравниваемые знаки являются сходными до степени смешения в отношении товаров 12 класса МКТУ.

Вместе с тем анализ материалов возражения от 20.06.2011 показал, что владелец противопоставленных знаков [2] и [3] выразил свое письменное безотзывное и бессрочное согласие на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1008964 на имя заявителя для всех заявленных товаров.

Учитывая, что сравниваемые обозначения не являются тождественными, коллегия Палаты по патентным спорам принимает во внимание предоставленное согласие владельца противопоставленных знаков. Таким образом, противопоставленные знаки [2] и [3] более не являются препятствием для предоставления правовой охраны знаку по международной регистрации № 1008964.

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

удовлетворить возражение от 20.06.2011, отменить решение Роспатента от 24.03.2011 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку «ALTO» по международной регистрации № 1008964 в отношении всех товаров 12 класса МКТУ.