

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 22.08.2011, поданное компанией «Алтек Индастриз, Инк.», США (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 26.11.2010 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2008736971/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2008736971/50 с приоритетом от 27.11.2008 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 07 и 12 классов МКТУ, указанных в перечне.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «Алтек», выполненный оригинальным шрифтом строчными буквами русского алфавита, буква «А» - заглавная, а также помещенный слева от него изобразительный элемент, напоминающий стилизованную букву «А».

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 26.11.2010 было принято решение (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех товаров 07 и 12 классов МКТУ.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения со знаками, ранее зарегистрированными на имя иных лиц:

- комбинированным товарным знаком «alltech» по свидетельству №383639 с приоритетом от 30.11.2006, зарегистрированным на имя компании «АЛЛТЕК ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД», Кипр, для однородных товаров 12 класса МКТУ [1];

- комбинированным товарным знаком «ALUTEC light alloy wheels» по свидетельству №306318 с приоритетом от 10.09.2004, зарегистрированным на имя компании «Алютек Ляйхметаллфельген Гмбх», Германия, для однородных товаров 12 класса МКТУ [2];

- комбинированным товарным знаком «ALUTEC» по свидетельству №296904 с приоритетом от 10.09.2004, зарегистрированным на имя компании «Алютек Ляйхметаллфельген Гмбх», Германия, для однородных товаров 12 класса МКТУ [3];

- комбинированным товарным знаком «Altex» по свидетельству №278207 с приоритетом от 20.11.2002, зарегистрированным на имя ООО «Альтекс», для однородных товаров 07 класса МКТУ [4];

- словесным знаком «ALTECH» по международной регистрации №888940 с конвенционным приоритетом от 22.03.2006, зарегистрированным на имя компании «ALTECH S.r.l.», Италия, для однородных товаров 07 класса МКТУ [5];

- словесным знаком «ANTEC» по международной регистрации №861088 с конвенционным приоритетом от 07.06.2005, зарегистрированным на имя компании «ANTEC S.P.A.», Италия, для однородных товаров 07 и 12 классов МКТУ [6];

- словесным знаком «ALUTEC» по международной регистрации №839877 с приоритетом от 20.08.2004, зарегистрированным на имя компании «UNIWEELS Management», Швейцария, для однородных товаров 12 класса МКТУ [7];

- комбинированным знаком «ALUTEC Leichtmetallfelgen» по международной регистрации №838971 с приоритетом от 20.08.2004, зарегистрированным на имя компании «UNIWEELS Management», Швейцария, для однородных товаров 12 класса МКТУ [8];

- словесным знаком «ALUTEK» по международной регистрации №495788 с конвенционным приоритетом от 05.02.1985, зарегистрированным на имя компании «TEKSID ALUMINIUM S.r.l.», Италия, для однородных товаров 07 и 12 классов МКТУ [9].

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 23.08.2011 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака. Доводы возражения сводятся к следующему:

- в результате анализа заявленного обозначения на тождество и сходство с противопоставленными знаками [1-9] по фонетическому, семантическому, визуальному критериям можно вывод о том, что обозначение «Алтек» по заявке №2008736971 не является сходным с указанными знаками [1-9]. Заявленное обозначение и противопоставленные знаки [1-9] не ассоциируются друг с другом в целом, общее зрительное впечатление, возникающее у потребителя при их восприятии, не совпадает;

- товары, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению, не являются товарами широкого потребления и относятся к производственно-технической категории. Поскольку данные товары предназначены для ограниченного круга потребителей и специалистов, которым, как правило, знакомы производители продукции в соответствующей области, риск смешения заявленного обозначения и противопоставленных знаков отсутствует [1-9].

На основании изложенного заявитель выразил просьбу об отмене решения Роспатента и о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака для скорректированного перечня товаров:

07 - аппараты, машины, станки, за исключением этикетировочных машин, машин для печатания этикеток, аппликаторов рукавного типа; инструменты для аппаратов, машин, станков; моторы и двигатели (за исключением предназначенных для наземных транспортных средств); детали для сцеплений и трансмиссий транспортных средств и механизмов (за исключением предназначенных для наземных транспортных средств); орудия сельскохозяйственные, за исключением ручных; инкубаторы для яиц; спускоподъемные механизмы, краны подъемные; подъемники; подъемные механизмы, платформы для высотных работ; аппаратура для перемещения грузов; катушечные подъемники, устройства для подачи и перемещения кабеля; высотные приспособления для размещения кабеля, стрелы грузоподъемных кранов; ворота, домкраты [машины]; подъемные приспособления для прицепов; приспособления для переключения, включения, выключения, регулирования и управления для всех вышеперечисленных товаров; стрелы грузовые [подъемные]; стрелы грузовые [подъемные] для копателей; копатели, работающие под давлением.

12 - автотранспортные средства, транспортные средства, перемещающиеся по земле, воздуху и воде; кузова грузовых транспортных средств; трейлеры; части и принадлежности, запасные части для всех вышеперечисленных товаров.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих на заседании коллегии по рассмотрению возражения, Палата по патентным спорам находит доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (27.11.2008) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя вышеуказанный 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 требованиями пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарного знака 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.

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 комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2 и 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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

в пунктах (а)-(в) 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.

Заявленное обозначение является комбинированным и включает словесный элемент «Алтек», выполненный оригинальным шрифтом строчными буквами русского алфавита, буква «А» - заглавная, а также помещенный слева от него изобразительный элемент, напоминающий стилизованную букву «А». Анализ словарно-справочных источников информации (см. www.yandex.slovari.ru) показал, что слово «Алтек» не является лексической единицей какого-либо языка, в связи с чем признается фантазийным. Предоставление правовой охраны испрашивается в темно-желтом, черном, белом цветовом исполнении в отношении товаров 07 и 12 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №383639 является комбинированным и содержит словесный элемент «alltech», выполненный стандартным шрифтом строчными буквами латинского алфавита на голубом фоне. В нижней части знака беспорядочно помещены окружности. Анализ словарей основных европейских языков (см. www.yandex.slovari.ru) не выявил лексического значения слова «alltech». Правовая охрана предоставлена в черном, синем, голубом, светло-серо-голубом цветовом сочетании в отношении, в том числе, товаров 12 класса МКТУ [1].

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №306318 является комбинированным и представляет собой комбинацию букв и линий, имеющих неоднозначное восприятие, а также из помещенных в левой нижней части знака словесных элементов «light alloy wheels», выполненных стандартным шрифтом строчными буквами латинского алфавита. Согласно словарям основных европейских языков (см. www.yandex.slovari.ru) слово «light» переводится с английского языка как «свет, освещение; легкий», слово «alloy» переводится как «сплав, лигатура, примесь», а слово «wheels» - это форма множественная число от слова «wheel», переводящегося как «колесо, колесико, рулевое колесо и др.». Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров 12 класса МКТУ [2].

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №296904 является комбинированным и представляет собой комбинацию букв и линий, имеющих неоднозначное восприятие, подчеркнутую линией красного цвета. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров 12 класса МКТУ [3].

Противопоставленный товарный знак «Altex» по свидетельству №278207 является комбинированным и состоит из словесного элемента «Altex», выполненного стандартным шрифтом строчными буквами латинского алфавита, буква «А» - заглавная, а также из помещенного слева от него изобразительного элемента в виде стилизованного изображения кленового листа. Анализ словарей основных европейских языков (www.yandex.slovari.ru) показал отсутствие лексического значения данного слова. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров 07 класса МКТУ [4].

Противопоставленный знак «ALTECH» по международной регистрации №888940 является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Анализ словарей основных европейских языков (www.yandex.slovari.ru) показал отсутствие лексического значения данного слова. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров 07 класса МКТУ [5].

Противопоставленный знак «ANTEC» по международной регистрации №861088 является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Анализ словарей основных европейских языков (www.yandex.slovari.ru) показал отсутствие лексического значения данного слова. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров 07 и 12 классов МКТУ [6].

Противопоставленный знак «ALUTEC» по международной регистрации №839877 является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Согласно словарям основных европейских языков (www.yandex.slovari.ru) показал отсутствие лексического значения данного слова. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров 12 класса МКТУ [7].

Противопоставленный знак по международной регистрации №838971 является комбинированным и представляет собой комбинацию букв и линий, имеющих неоднозначное восприятие, а также из расположенного в нижней части знака словесного элемента «Leichtmetallfelgen», выполненного стандартным шрифтом строчными буквами латинского алфавита, буква «L» - заглавная. Словесный элемент «Leichtmetallfelgen»,

означающий «обод колеса из лёгкого сплава», является неохраняемым элементом знака. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров 12 класса МКТУ [8].

Противопоставленный знак «ALUTEK» по международной регистрации №495788 является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Анализ словарей основных европейских языков (www.yandex.slovari.ru) показал отсутствие лексического значения данного слова. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров 07 и 12 классов МКТУ [9].

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных знаков [1-9] показал следующее.

Заявленное обозначение «Алтек» [а л т э к] и противопоставленный товарный знак «Altex» [а л т э к с] [4] характеризуются фонетическим сходством, обусловленным совпадением большинства звуков, расположенных в одинаковой последовательности. Различие заключается только в конечном звуке [с], который не привносит в противопоставленный товарный знак качественно иного звучания, позволяющего его отличать от звучания заявленного обозначения. Семантический анализ слов «Алтэк» и «Altex» не может быть проведен, ввиду отсутствия у них лексических значений, что усиливает фонетический фактор восприятия. Графически сравниваемые обозначения представляют собой одинаковую композицию – в левой части знака помещен изобразительный элемент, а справа от него – словесный. У сравниваемых словесных элементов буквы «А», «т», «е» имеют сходное начертание, что усиливает графическое сходство заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [4]. Указанные выше факторы приводят к выводу о сходстве заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [4] по фонетическому и графическому критериям сходства входящих в их состав словесных элементов.

Сходство заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [5] в целом обусловлено фонетическим сходством в их состав словесных элементов «Алтек» [а л т э к] и «ALTECH» [а л т э к/х], несмотря на некоторые визуальные различия.

Сходство заявленного обозначения «Алтек» и противопоставленного знака «ANTEC» [а н т э к] [6] обусловлено близким звучанием их словесных элементов, а также совпадением графического начертания большинства их букв.

В отличие от заявленного обозначения, центральный доминирующий элемент противопоставленных знаков [2, 3, 8] выполнен оригинальным образом, а именно первая

буква и четвертая буквы имеют высокую степень стилизации, в связи с чем обозначения прочитываются неоднозначно.

Зрительно заявленное обозначение и указанные знаки [2, 3, 8] производят различное впечатление на потребителя при восприятии, обусловленное наличием изобразительных элементов по – разному акцентирующих внимание потребителей, выполнением словесных элементов различными шрифтами и буквами различных алфавитов, исполнением обозначений в различном цветовом сочетании, а также наличием дополнительных словесных элементов («light alloy wheels» и «Leichtmetallfelgen»), входящих в состав противопоставленных знаков [2, 8].

Заявленное обозначение не имеет значения, а установить семантику противопоставленных знаков невозможно, ввиду их неоднозначного восприятия, ввиду чего провести сравнительный анализ по семантическому критерию не представляется возможным.

Обобщая вышеизложенное, коллегия Палата по патентным спорам приходит к выводу об отсутствии сходства заявленного обозначения и противопоставленных знаков [2, 3, 8].

В результате сравнения заявленного обозначения и противопоставленных знаков [7, 9], коллегией было установлено следующее. Противопоставленные знаки «ALUTEC» и «ALUTEK» [7, 9] имеют одинаковое звучание – [а л ю т э к], причем звук «ю» в середине данных слов имеет важное фонетическое значение, поскольку является слогаобразующим и удлиняет звукоряд, в связи с чем делает прочтение указанных словесных элементов отличным от звучания заявленного обозначения. Причем, при сравнении словесных элементов фонетический критерий имеет решающее значение. Принимая во внимание также графические различия сравниваемых обозначений, коллегия приходит к выводу об отсутствии сходства заявленного обозначения и противопоставленных знаков в целом [7, 9].

Что касается противопоставленного товарного знака [1], то наиболее вероятно, что его словесный элемент «ALLTECH» может восприниматься российским потребителем как состоящий из двух английских слов «all» и «tech», имеющих соответствующее звучание, в связи с чем прочтение словесного элемента «ALLTECH» возможно как [о л т е х]. Указанное обуславливает его фонетическое отличие от заявленного обозначения, который произносится как [а л т э к]. Кроме того, товарный

знак [1] визуально значительно отличается от заявленного обозначения своим оригинальным композиционным построением, в частности его общее зрительное впечатление формируется за счет синего фона, на котором беспорядочно помещены окружности белого цвета, при этом словесный элемент выполнен мелким шрифтом и композиционно не доминирует. Заявленное же обозначение запоминается как состоящее из графического элемента в виде стилизованно выполненной буквы «А», а также из помещенного рядом словесного элемента. Словесные элементы сравниваемых обозначений не являются лексическими единицами ни в одном языке, что не позволяет провести сравнение указанных обозначений по смысловому фактору сходства. Учитывая все вышеприведенные факторы в совокупности коллегия приходит к выводу об отсутствии сходства заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [1].

Таким образом, коллегия Палаты по патентным спорам заключила, что заявленное обозначение не ассоциируется с противопоставленными товарными знаками [1-3, 7-9], что исключается необходимость анализа перечней заявленного и противопоставленных знаков [1-3, 7-9] на предмет однородности.

Относительно однородности перечней товаров заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [4 - 6] установлено следующее.

Часть товаров 07 класса МКТУ заявленного обозначения соотносится как «род-вид» с товарами «labellers, label printing machines, sleeve applicators» 07 класса МКТУ противопоставленного знака [5], что свидетельствует об их однородности. Заявитель не оспаривает сделанный выше вывод, в связи с чем скорректировал перечень заявленных товаров 07 класса МКТУ следующим образом: «аппараты, машины, станки, за исключением этикетировочных машин, машин для печатания этикеток; аппликаторов рукавного типа....». Указанное исключает возможность смешения товаров в гражданском обороте и, следовательно, приводит к тому, что знак [5] не является более препятствием для предоставления правовой охраны заявленному обозначению.

В перечнях товаров 07 класса МКТУ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [4] совпадают общие родовые позиции «машины; станки; моторы и двигатели», а также «сельскохозяйственные «орудия» и «инкубаторы». Остальные товары 07 класса МКТУ заявленного перечня соотносятся с товарами 07

класса МКТУ противопоставленного знака как вид/род и поэтому являются однородными.

Перечень товаров 07 и 12 классов МКТУ противопоставленного знака [6] включает в себя родовые понятия товаров, в то время как заявленный перечень включает как родовые, так и видовые понятия, и потому сравниваемые товары являются однородными.

Принимая во внимание сходство заявленного обозначения и противопоставленных знаков [4-6] и однородность товаров, приведенных в их перечнях, следует констатировать, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с данными знаками [4-6] в отношении однородных товаров 07 и 12 классов МКТУ. Таким образом, в указанной части вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса коллегия Палаты по патентным спорам признает правомерным.

Учитывая вышеизложенное, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу

отказать в удовлетворении возражения от 22.08.2011, оставить в силе решение Роспатента от 26.11.2010.