

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ (далее – ГК РФ), и в соответствии с 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, регистрационный № 4520, рассмотрела возражение от 22.09.2009, поданное компанией Алсель Сверидж АБ, Швеция (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 22.04.2009 по международной регистрации №893904, при этом установлено следующее.

Знак «ahlsell» по международной регистрации № 893904 зарегистрирован в МБ ВОИС с датой территориального расширения на Российскую Федерацию 30.01.2007 на имя заявителя в отношении товаров и услуг 3, 4, 6, 7, 8, 11, 16, 17, 19, 21, 22, 25, 30, 37 и 39 классов МКТУ, приведенных в перечне.

Международная регистрация представляет собой словесное обозначение «ahlsell», выполненное буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Решением Федеральной службы по интеллектуальной собственности патентам и товарным знакам от 22.04.2009 отказано в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №893904 в отношении всех товаров 6, 17 и части товаров 11 классов МКТУ. Решение мотивировано несоответствием знака по международной регистрации № 893904 требованиям пункта 6 статьи 1483 ГК РФ.

В заключении по результатам экспертизы отмечается, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком «ahlsell» по свидетельству № 241199, зарегистрированным на имя ЗАО «Алсель СПб», 197101, Санкт-Петербург, ул. Монетная, 16, корп. 26 в отношении однородных товаров 6, 11 и 17 классов МКТУ.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 22.09.2009 заявитель выразил несогласие с решением Роспатента, аргументируя его следующими доводами:

- в настоящее время правообладателем противопоставленного товарного знака по свидетельству № 241199 в результате отчуждения исключительного права на товарный знак является компания Алсель Сверидж АБ, Швеция;

- правообладателем также были внесены изменения в перечень товаров 6, 11 и 17 классов МКТУ по международной регистрации № 893904.

В возражении изложена просьба об отмене решения Роспатента от 22.04.2009 и предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации № 893904 в отношении всего перечня заявленных товаров, указанных в международной регистрации.

К возражению приложены следующие материалы:

1. Заявление о внесении изменений в товарный знак по свидетельству №241199 (копия);

2. Устав ЗАО «Алсель» (копия);

3. Информация о внесении изменений в международную регистрацию №893904;

4. Уведомление о государственной регистрации договора об отчуждении исключительного на товарный знак по свидетельству № 241199.

Изучив материалы дела и заслушав представителя лица, подавшего возражение, Палата по патентным спорам признала доводы возражения убедительными.

С учетом даты территориального расширения на Российскую Федерацию (30.01.2007) правовая база для оценки охраноспособности знака включает в себя Закон Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" от 23.09.1992 № 3520-1, введенного в действие 17.10.1992 с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 № 166-ФЗ (далее — Закон) и Правила

составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных 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 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.

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, 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.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид

материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Знак «ahlsell» по международной регистрации № 893904 представляет собой словесное обозначение, выполненное буквами латинского алфавита.

Противопоставленный товарный знак «ahlsell» по свидетельству №241199 является словесным, выполненным буквами латинского алфавита.

Сравнительный анализ знака «ahlsell» по международной регистрации №893904 и противопоставленного товарного знака «ahlsell» по свидетельству №241199 показал, что они фонетически тождественны. Некоторые различия в размере шрифта, графического исполнения словесных элементов являются незначительными и не оказывают существенного влияния на сходное общее зрительное впечатление. Отсутствие семантического значения не позволяет провести анализ на наличие смыслового сходства знаков.

Правовая охрана знака «ahlsell» по международной регистрации №893904 испрашивается, в том числе, и в отношении товаров 6, 11 и 17 классов МКТУ, однородных товарам 6, 11 и 17 классов МКТУ, содержащимся в перечне товарного знака по свидетельству № 241199, что, собственно, и не оспаривается заявителем в поступившем возражении.

Изложенное позволяет сделать вывод о правомерности вынесенного решения.

Однако при рассмотрении в Палате по патентным спорам возражения было выявлено, что права на противопоставленный товарный знак по свидетельству № 241199 полностью были переданы фирме Алсель Сверидж АБ, Швеция являющейся правообладателем международной регистрации № 893904.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам не находит оснований для отказа в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации № 893904 в отношении уточненного заявителем и внесенного в базу МБ ВОИС перечня товаров 6, 11 и 17 классов МКТУ.

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 22.09.2009, отменить решение Роспатента от 22.04.2009 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации международной регистрации № 893904 в отношении скорректированного перечня товаров 1, 3, 4, 6, 7, 8, 11, 16, 17, 19, 21, 22, 25, 30 и услуг 37 и 39 классов МКТУ.