

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 28.02.2013, поданное Джаном Мехметом (далее - лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 345232, при этом установила следующее.

Оспариваемый словесный товарный знак «Альбина Albina» по заявке № 2006738046 с приоритетом от 28.12.2006 зарегистрирован 05.03.2008 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за № 345232 на имя ООО «Альбина Продакшн», Россия (далее – правообладатель) в отношении товаров и услуг 09, 14, 25, 28, 29, 30, 32-35 и 41 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства. Срок действия регистрации – до 28.12.2016.

В поступившем 28.02.2013 в палату по патентным спорам возражении выражено мнение лица, подавшего возражение, о том, что регистрация № 345232 товарного знака произведена в нарушение требований, установленных положениями пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с ранее зарегистрированным товарным знаком «АЛЬБИНО» по свидетельству № 307633, принадлежащим лицу, подавшему возражение, в отношении однородных товаров и услуг 30 и 35 классов МКТУ, приоритет 18.02.2005 (1);

- сравниваемые знаки имеют одинаковый состав согласных, весьма близкий состав гласных и одинаковое количество слогов (отличие заключается в одной, последней букве), что обуславливает фонетическое сходство обозначений. Следует отметить, что часть оспариваемого товарного знака, выполненная в латинице, представляет собой транслитерацию части обозначения, выполненной в кириллице, т.е. фонетически обе части оспариваемого обозначения тождественны;

- с точки зрения графики знаки также сходны, что обусловлено большим количеством совпадающих графических знаков, выполненных буквами одного алфавита;

- семантический анализ сравниваемых обозначений также указывает на их сходство, так как АЛЬБИНО является итальянским мужским именем, образованным от римского когномена Albinus (происх. от лат. Albus - «белый»), а оспариваемый знак «Альбина Albina» представляет собой итальянское женское имя Альбина (женская форма от Albino), выполненное в две строки на русском и итальянском языках, т.е. знаки имеют одинаковое семантическое происхождение;

- с учетом изложенного, сравниваемые знаки являются сходными в целом;

- товары сопоставляемых знаков являются однородными, так как обладают общими признаками родовой группы, имеют одинаковое назначение и один круг потребителей. При маркировке однородных товаров 30 класса МКТУ сходными товарными знаками возможно возникновение у потребителей представления о происхождении этих товаров из одного источника. Степень однородности товаров тесно связана со степенью сходства обозначений, которыми они маркированы, и чем выше это сходство, тем шире должен быть диапазон товаров, рассматриваемых как однородные;

- кроме того, часть услуг 35 класса МКТУ противопоставленного товарного знака также является однородной товарам 30 класса МКТУ оспариваемого товарного знака, поскольку являются связанными услугами с реализацией и продвижением данных товаров.

На основании изложенного лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку

по свидетельству № 345232 в отношении всех товаров 30 класса МКТУ, а перечень услуг 35 класса МКТУ ограничить следующим образом: «агентства по импорту-экспорту, аренда площадей для размещения рекламы, деловая экспертиза, демонстрация товаров, изучение общественного мнения, изучение рынка, консультации профессиональные в области бизнеса, организация выставок в коммерческих или рекламных целях, организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях, прогнозирование экономическое, продажа аукционная, продвижение товаров [для третьих лиц], публикация рекламных текстов, радиореклама, расклейка афиш, распространение рекламных материалов, реклама, реклама интерактивная в компьютерной сети, реклама почтой, реклама телевизионная, услуги снабженческие для третьих лиц, услуги манекенщиков для рекламы или продвижения товаров, все вышеперечисленные услуги, за исключением услуг, относящихся к товарам 30 класса МКТУ; менеджмент в области творческого бизнеса, управление гостиничными делами; фотокопирование».

В подтверждение изложенных доводов лицом, подавшим возражение, представлены распечатки свидетельств № 307633 и № 345232 [1], а также распечатки из сети Интернет [2].

Правообладатель товарного знака по свидетельству № 345232, в установленном порядке ознакомленный с материалами возражения, представил отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- совершенно разное шрифтовое исполнение сравниваемых знаков (разные шрифты, прописные и строчные буквы) дает различное общее впечатление при восприятии знаков. Кроме того различны и стили исполнения знаков: одно слово, выполненное буквами русского алфавита, и два слова, выполненные в две строки буквами русского и латинского алфавитов. Таким образом, между знаками имеется графическое отличие;

- с точки зрения семантического фактора сходства необходимо отметить, что в первом своем смысловом значении слово АЛЬБИНО - это город в Италии, расположенный в регионе Ломбардия, и лишь во втором значении - мужское имя,

причем довольно редкое, поскольку на сайте «Мужские итальянские имена» по алфавиту этого имени нет. Женская же форма имени Альбина очень распространена в России. Это имя широко распространено у татар и тюркских народов. Образовано имя Альбина от мужского Альбин (другой вариант - Альвин), но не от АЛЬБИНО. При этом в самом знаке АЛЬБИНО ярко выражено окончание, которое указывает на принадлежность имени к представителю мужского рода (поскольку имя очень редкое, оно может ассоциироваться и со средним родом как фантазийное слово), но абсолютно исключает его принадлежность к имени собственному женского рода;

- что касается фонетического анализа, то имеется специфика произношения иностранных мужских имен, имеющих на конце букву «О», например, во всех мужских именах (Массимо, Пабло, Витторио, Альфредо и т.д.) очень резко выражена при звуковом воспроизведении последняя буква О, что однозначно не дает возможности спутать фонетически два имени мужского и женского происхождения, тем более при явных остальных несходных параметрах;

- правообладатель категорически возражает против «огульной» однородности товаров 30 класса МКТУ сравниваемых перечней, а также связанность оспариваемых услуг 35 класса МКТУ именно с товарами 30 класса МКТУ. Сложно себе представить, что специи, изделия кондитерские, мороженое, приправы, зерновые продукты, хлеб, ароматизаторы и другие товары настолько однородны товарам кофе, чай и какао, что у какого-либо потребителя вдруг возникнет представление о происхождении этих товаров из одного источника.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения.

В подтверждение изложенных доводов правообладателем представлены следующие материалы:

- копии материалов заявки № 2005703487 [3];
- распечатки из сети Интернет [4];
- распечатки товарных знаков №№ 190148, 289407, 223234, 360056 и т.д. [5].

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными в части.

На основании Постановления Высшего арбитражного суда Российской Федерации от 26.03.2009 № 5/21 «О некоторых вопросах в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку рассматривается, исходя из законодательства, действующего на момент подачи заявки на товарный знак.

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (28.12.2006) правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» 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, утвержденные Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 № 4322 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы 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 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту 14.4.2.2 Правил установлено, что словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

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

Альбина

Оспариваемый товарный знак « **Albina** » является словесным и выполнен стандартным шрифтом строчными буквами русского и латинского алфавитов, первые буквы слов – заглавные. Правовая охрана знака оспаривается в отношении товаров и услуг 30 и 35 классов МКТУ, указанных в возражении.

Противопоставленный товарный знак «АЛЬБИНО» (1) является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Сопоставительный анализ оспариваемого и противопоставленного (1) товарных знаков показал следующее.

Оспариваемый товарный знак выполнен в две строки, верхняя строка – слово «Альбина» буквами русского алфавита, нижняя строка – слово «Albina» латинского буквами алфавита.

Анализ словарей русского и основных европейских языков (<http://lingvo.yandex.ru>) позволил установить, что слово «Альбина» представляет собой женское имя, а слово «Albina» средним российским потребителем будет восприниматься как транслитерация буквами латинского алфавита имени «Альбина». Слово «АЛЬБИНО» имеет два значения: 1) город в Италии, расположенный в регионе Ломбардия, 2) итальянское мужское имя.

Следует обратить внимание, что все слова будут порождать ассоциации с женским или мужским именем, что говорит о подобии заложенных в обозначениях понятий, и, как следствие, о семантическом сходстве сравниваемых знаков.

Слова «АЛЬБИНО/Альбина/Albina» имеют одинаковое количество звуков, тождественный состав согласных (Л, Б, Н) звуков и близкий состав гласных (А, И, О (А)) звуков, одинаковое их расположение по отношению друг к другу. Сравнимые слова имеют ударение на втором слоге, что усиливает их сходное произношение. Коллегия палаты по патентным спорам отмечает, что в русском языке буквы «О/А» в безударной позиции близки по произношению. Изложенное свидетельствует о фонетическом сходстве сравниваемых знаков.

Графическое сходство обусловлено использованием букв одного и того же алфавита. Исполнение сравниваемых элементов знаков заглавными и строчными буквами не оказывает существенного влияния на восприятие знаков, в связи с чем эти отличия являются несущественным.

Таким образом, сравниваемые обозначения включают в свой состав фонетически, семантически и графически близкие элементы «АЛЬБИНО/Альбина» в русском варианте исполнения или его транслитерацию «Albina», что обуславливает ассоциирование знаков в целом, несмотря на отдельные их отличия.

Что касается однородности товаров и услуг оспариваемого и противопоставленного перечней, необходимо отметить следующее.

Товары 30 класса МКТУ оспариваемого товарного знака относятся к различного вида продуктам питания (изделия кондитерские, изделия мучные, продукция мукомольно-крупяная, продукты натуральные и их заменители, приправы, пряности, специи, напитки и т.д.).

Перечень товаров 30 класса МКТУ противопоставленного товарного знака (1) включает товары «кофе, чай, какао», которые также относятся к продуктам питания или напиткам.

Сравнительные анализ указанных товаров показывает, что товары противопоставленного перечня следует признать однородными части товаров

оспариваемого перечня, поскольку они либо идентичны (кофе, чай), либо соотносятся как «род/вид», имеют близкие условия реализации, область применения и круг потребителей (какао-продукты, цикорий, чай со льдом и т.д.).

Маркировка однородных товаров сходными знаками обуславливает возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному лицу.

Установленное сходство оспариваемого товарного знака с противопоставленным товарным знаком (1) и однородность товаров 30 класса МКТУ позволяет сделать вывод о сходстве до степени смешения сравниваемых знаков. В связи с этим довод возражения о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 1 статьи 7 Закона следует признать правомерным в отношении товаров 30 класса МКТУ: «вещества ароматические кофейные; заменители кофе; какао; какао-продукты; напитки какао-молочные; напитки кофейно-молочные; напитки кофейные; напитки на основе чая; напитки шоколадно-молочные; напитки шоколадные; напитки какао; цикорий; чай; чай со льдом».

Что касается остальных товаров 30 класса МКТУ оспариваемого товарного знака, относящихся к иным товарным группам: кондитерским и мучным изделиям, крупам и кашам, сахару, специям и приправам, изделиям макаронным, суши и т.д., коллегия палаты по патентным спорам отмечает, что данные товары не могут быть признаны однородными товарам «чай; кофе; какао», поскольку они представляет собой самостоятельный вид или род товаров, имеют различные условия реализации и круг потребителей.

Довод лица, подавшего возражение, об однородности всех товаров 30 класса МКТУ, поскольку они принадлежат к единой родовой группе товаров 30 класса МКТУ, не может быть признан убедительным в силу следующего.

В пункте 14.4.3 Правил приведено несколько критериев отнесения товаров к однородным. И совпадение лишь по одному критерию (общее родовое понятие – продукты питания) не может быть признано доказательством однородности товаров, относящихся к одному классу МКТУ, однако различающимся по всем остальным

признакам (самостоятельные виды товаров, различное назначение и условия производства, хранения и сбыта товаров и т.д.).

Относительно сравнения услуг 35 класса МКТУ оспариваемого товарного знака и товаров 30 класса МКТУ противопоставленного товарного знака, коллегия палаты по патентным спорам отмечает следующее.

Анализ перечней товаров и услуг, в отношении которых действуют сравниваемые знаки показал, что рассматриваемые товары 30 класса МКТУ и услуги 35 класса МКТУ не могут быть признаны однородными, поскольку они относятся к разным сферам экономической деятельности, в одном случае, это – производственная деятельность, а в другом – торговая деятельность, связанная с услугами по рекламе и продвижению товаров. Поскольку сравниваемые знаки не тождественны и имеют ряд отличий, отсутствует возможность возникновения у потребителя представления об одном источнике происхождения товаров и услуг

Альбина

(например, о кофе «АЛЬБИНО» и об агентстве по импорту-экспорту « **Albina** »). Кроме того, коллегия палаты по патентным спорам обращает внимание на отсутствие конкретизации услуг 35 класса МКТУ оспариваемого перечня (все услуги сформулированы в общем виде), а также на наличие в перечне товаров других классов МКТУ (09, 14, 25, 28, 29, 32 – 34 классы), что препятствует признанию сравниваемых товаров и услуг однородными.

От правообладателя 07.05.2013 поступило особое мнение, доводы которого сводятся к повторению доводов отзыва, а также в нем указано, что на заседании коллегии, состоявшемся 06.05.2013, стало известно о том, что противопоставленный товарный знак (1) был переуступлен на имя ООО «Кубань-Ти» и частица «Ти» (от англ. Tea – чай) свидетельствует о производстве чая, в связи с чем лицо, подавшее возражение, нельзя считать заинтересованным в оспаривании товарного знака по свидетельству № 345232, тем более что знаки сосуществуют в гражданском обороте. Кроме того, приведен довод о том, что обе компании являются клиентами ООО «Вахнина и Партнеры». Однако это не может служить доказательством того, что ИП Джан Мехмет и ООО «Кубань-Ти» являются родственными лицами. У лица, подавшего возражение, лишь перед уступкой своего знака «вдруг возникло

представление о происхождении товаров 30 класса МКТУ из одного источника», несмотря на пятилетнее сосуществование двух товарных знаков на российском рынке.

Хозяйственные взаимоотношения лица, подавшего возражение, и ООО «Кубань-Ти» по отчуждению исключительного права на противопоставленный товарный знак (1), не опровергают вышеуказанные выводы коллегии палаты по патентным спорам о сходстве сравниваемых знаков и однородности части товаров 30 класса МКТУ. Необходимо также отметить, что на дату подачи возражения и принятия его к рассмотрению владельцем противопоставленного знака (1) являлось лицо, подавшее возражение, и последующее отчуждение исключительных прав ООО «Кубань-Ти» не влияет на признание лица, подавшего возражение, заинтересованным лицом.

Остальные доводы особого мнения от 07.05.2013 проанализированы по тексту заключения и не требуют дополнительного анализа.

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

удовлетворить возражение от 28.02.2013, признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 345232 в отношении товаров 30 класса МКТУ: «вещества ароматические кофейные; заменители кофе; какао; какао-продукты; напитки какао-молочные; напитки кофейно-молочные; напитки кофейные; напитки на основе чая; напитки шоколадно-молочные; напитки шоколадные; напитки какао; цикорий; чай; чай со льдом».