

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 01.06.2011, поданное компанией «Аляска Сифуд Маркетинг Инститьют», США (далее - заявитель) на решение о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2009704035/50, при этом установила следующее.

Заявка № 2009704035/50 была подана на регистрацию 03.03.2009 заявителем в отношении товаров и услуг 29, 35 и 41 классов МКТУ, указанных в перечне.

В соответствии с описанием, приведенным в материалах заявки, заявленное обозначение является комбинированным и содержит словесные элементы «ALASKA» (геогр. Аляска), «SEAFOOD» (англ. дары моря, морепродукты), выполненные оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Словесные элементы представляют собой латинскую транслитерацию части фирменного наименования заявителя. На фоне стилизованного изображения скалы выполнено изображение судна, под которым расположено изображение фигуры неопределенной формы.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 21.02.2011 было принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2009704035/50 (решение Роспатента) для товаров и услуг 29 и 41 классов МКТУ, в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне заявки, в регистрации было отказано в связи с несоответствием обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Решение Роспатента основано на заключении по результатам экспертизы (далее – заключение экспертизы), в котором указано, что заявленное обозначение в отношении услуг 35 класса МКТУ сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя другого лица (Компания «Арктика» Инк.) в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ товарными знаками:

- «АЛЯСКА ALASKA», по свидетельству № 406312, приоритет 02.03.2010 [1];
- «ОЖ АЛЯСКА OG ALASKA», по свидетельству № 345788, приоритет 05.10.2006 [2].

В заключении также указано, что словесный элемент «SEAFOOD» - морепродукты, является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку указывает на вид и свойства товаров и назначение услуг.

В палату по патентным спорам 01.06.2011 поступило возражение на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2009704035/50, доводы которого сводятся к тому, что сравниваемые обозначения не являются сходными в целом, а также, что владелец противопоставленного знака [1] не возражает против регистрации в России заявленного обозначения и представляет письмо-согласие.

В подтверждение изложенного довода заявителем представлены:

- копия и оригинал письма-согласия с переводом {1};
- распечатки из сети Интернет {2}.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в полном объеме в отношении всех заявленных товаров, приведенных в перечне заявки.

На заседании коллегии, состоявшемся 18.08.2011, коллегией палаты по патентным спорам были выявлены дополнительные обстоятельства, которые не были учтены в решении Роспатента от 21.02.2011 и препятствующие регистрации заявленного обозначения.

К указанным обстоятельствам относится довод о том, что включенный в заявленное обозначение элемент «ALASKA» является неохраняемым элементом для

всех заявленных товаров и услуг на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку указывает на место производства товаров и оказания услуг. Коллегией палаты по патентным спорам было принято во внимание, что каждая позиция перечня заявленных товаров и услуг содержит указание на это место производство (например, морепродукты Аляски).

Заявителю была предоставлена возможность для изложения своих доводов и соображений по указанным основаниям. На заседании коллегии, состоявшемся 12.09.2011, был рассмотрен ответ заявителя, в котором изложены доводы относительно согласия с регистрацией заявленного обозначения с включением словесных элементов «ALASKA» и «SEAFOOD» в состав знака в качестве неохраняемых.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, палата по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты приоритета (03.03.2009) заявки №2009704035/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает 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 Минюстом России 25.03.2003 № 4322 (далее — Правила).

В соответствии с требованиями 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, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной.

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 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 обозначения как элементы.

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.

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 содержит словесные элементы «ALASKA», «SEAFOOD», выполненные оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Слова выполнены композиционно по излому двух граней треугольника. Под словесными элементами выполнена композиция в виде стилизованного изображения корабля на фоне моря и скал. Правовая охрана знаку испрашивается в отношении товаров и услуг 29, 35 и 41 классов МКТУ:

29 - морепродукты Аляски; готовые блюда, состоящие, в основном, из морепродуктов Аляски;

35 - продвижение морепродуктов Аляски и реклама морепродуктов Аляски; распространение рекламных материалов, относящихся к морепродуктам Аляски; организация выставок в рекламных целях, посвященных морепродуктам Аляски;

41 - обучение и информационные услуги в области морепродуктов Аляски и рационального использования и воспроизводства природных ресурсов, в частности

в отношении видов, добычи (лова), переработки и регионов промысла морепродуктов Аляски, пищевой ценности морепродуктов Аляски, способов приготовления морепродуктов Аляски.

Противопоставленный знак «АЛЯСКА ALASKA» [1] является словесным и выполнен в две строки стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена, в том числе в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Противопоставленный знак «ОЖ АЛЯСКА OG ALASKA» [2] является словесным и выполнен в две строки стандартным шрифтом заглавными буквами русского и латинского алфавитов. Правовая охрана знаку предоставлена, в том числе в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Сравнительный анализ заявленного и противопоставленных [1, 2] товарных знаков показал, что все они содержат в своем составе фонетически и семантически тождественный словесный элемент «ALASKA/АЛЯСКА/АЛЯСКА», что обуславливает вывод о сходстве знаков. Услуги 35 класса МКТУ, приведенные в перечнях всех сопоставляемых знаков, однородны. Однородность услуг заявителем не оспаривается.

Следует отметить, что наличие в заявленном обозначении изобразительного элемента не оказывают существенного влияния на восприятие знака, поскольку в комбинированном обозначении основным является словесный элемент (он легче запоминается, именно на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения). В этой связи визуальное отличие является второстепенным.

Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленные ему товарные знаки [1, 2] являются сходными до степени смешения в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ. В связи с этим вывод о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса является правомерным.

Вместе с тем, при анализе материалов дела палатой по патентным спорам были приняты во внимание вновь открывшиеся обстоятельства, которые не могли быть учтены экспертизой при составлении заключения и являются основанием для удовлетворения возражения.

К данным обстоятельствам относится то, что владелец противопоставленных знаков [1, 2] дал свое безотзывное согласие {1} на регистрацию и использование обозначения по заявке № 2009704035 в отношении услуг 35 класса МКТУ: «продвижение морепродуктов Аляски и реклама морепродуктов Аляски; распространение рекламных материалов, относящихся к морепродуктам Аляски; организация выставок в рекламных целях, посвященных морепродуктам Аляски».

Учитывая, что заявленное обозначение и противопоставленные знаки [1, 2] являются сходными, а не тождественными, предоставление согласия учтено палатой по патентным спорам при рассмотрении возражения от 07.07.2011.

С учетом изложенных обстоятельств и согласия заявителя на исключение из самостоятельной правовой охраны словесных элементов «ALASKA», «SEAFOOD» на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, нет оснований для отказа в предоставлении правовой охраны товарному знаку по заявке № 2009704035 в соответствии с требованиями, регламентированными пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение от 01.06.2011, изменить решение Роспатента от 21.02.2011 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2009704035/50.