

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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, поступившее 15.11.2019, поданное «Алфасоник, Инк.», Соединенные Штаты Америки (далее - заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1387175, при этом установлено следующее.

Международная регистрация словесного знака «ALPHASONIK» с приоритетом от 13.10.2017 была произведена МБ ВОИС за №1387175 на имя заявителя в отношении товаров 09 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Роспатентом 15.04.2019 принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1387175 в отношении товаров, мотивированное в заключении по результатам экспертизы его несоответствием требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что обозначение «ALPHASONIK» способно ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров (см. www.alphasonik.com).

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 15.11.2019 поступило возражение, в котором сообщается, что в связи со сменой заявителя владельцем международной регистрации №1387175 и веб-сайта www.alphasonik.com является одно и тоже юридическое лицо, что ведет к отсутствию оснований для отказа в предоставлении правовой охраны рассматриваемому знаку.

В связи с вышеизложенным заявитель просит отменить решение Роспатента и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1387175 в отношении заявленных товаров.

К возражению приложена распечатка с сайта www.alphasonik.com.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, коллегия находит доводы возражения убедительными.

С учетом приоритета (13.10.2017) знака по международной регистрации №1387175 правовая база для оценки его охраноспособности на территории Российской Федерации включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный №38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

Согласно положению пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарного знака обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно пункту 37 Правил при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно

товара либо его изготовителя учитывается, что к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

Знак по международной регистрации №1387175 представляет собой словесное обозначение «ALPHASONIK», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Анализ знака по международной регистрации №1387175 показал, что слово «ALPHASONIK» не является лексической единицей какого-либо иностранного языка, в связи с чем рассматривается как фантазийное.

Относительно доводов экспертизы о том, что рассматриваемый знак способен ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров, коллегия отмечает следующее.

Для устранения препятствий, приведенных экспертизой в решении Роспатента, заявитель посчитал необходимым внести изменения в наименование компании-заявителя. Таким образом, в настоящее время заявителем является компания «Альфасоник, Инк.».

Кроме того, сайт www.alphasonik.com также принадлежит указанной компании, поскольку в страничке сайта в разделе «Контакты» размещена информация о самом заявителе, его местонахождении и выпускаемых им товарах 09 класса МКТУ под обозначением «ALPHASONIK».

Учитывая изложенное следует, что заявителем по международной регистрации №1387175 и владельцем сайта www.alphasonik.com является одно и тоже лицо.

В этой связи коллегия приходит к выводу об отсутствии оснований о несоответствии знака по международной регистрации №1387175 пункту 3 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 15.11.2019, отменить решение Роспатента от 15.04.2019 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1387175.