

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 05.02.2013, поданное компанией Аллигейтор Рекордс энд Артист Мэнэджмент, Инк., Соединенные Штаты Америки (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 30.10.2012 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011708316, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке № 2011708316 было подано 23.03.2011 на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 09, 16 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

В качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «ALLIGATOR», выполненный по дуге оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, огибающей стилизованное изображение крокодила, стоящего на четырех лапах, и продолжающейся зигзагообразной линией, проходящей под изображением крокодила и замыкающейся в левом нижнем углу знака на начальной букве словесного обозначения.

Решение Роспатента от 30.10.2012 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011708316 было принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что

заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в соответствии с положениями пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение, включающее словесный элемент «ALLIGATOR», сходно до степени смешения с товарными знаками, ранее зарегистрированными на имя других лиц:

- «ALLIGATOR», «АЛЛИГАТОР» по свидетельствам №№167286[1], 434763[2], 437560[3], 415640[4] в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ и товаров 12 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 09 класса МКТУ;
- «АЛЛИГАТОР» по свидетельству №319187[5] в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ;
- «ALLIGATOR» по свидетельству №290081 [6] в отношении товаров 06, 10, 11 классов МКТУ, однородных заявленным товарам 09 класса МКТУ;
- «ALLIGATOR» по свидетельству №210157[7] в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ;
- «ALLIGATOR» по свидетельству №133337[8] в отношении однородных товаров 16 класса МКТУ;

и со знаками, которым ранее предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации другим лицам:

- «ALLIGATOR» по международной регистрации №962667[9] в отношении однородных товаров 09 и 16 классов МКТУ;
- «ALLIGATOR» по международной регистрации №924702[10] в отношении однородных товаров 09 и 16 классов МКТУ;
- «ALLIGATOR» по международной регистрации №676605[11] в отношении однородных товаров 09 и 16 классов МКТУ;
- «ALLIGATOR» по международной регистрации №558329[12] в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ.

В заключении по результатам экспертизы указано, что сходство заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками обусловлено наличием фонетического и семантического сходства между ними.

В заключении также отмечено, что в заявленном обозначении словесный элемент «ALLIGATOR» не утратил словесного характера, поскольку изобразительный элемент - аллигатор - позволяет однозначно воспринимать словесный элемент, как имеющий конкретное значение.

В возражении от 05.02.2013, поступившем в Палату по патентным спорам, заявителем выражено несогласие с решением Роспатента.

По мнению заявителя, обозначение, поданное на регистрацию товарного знака, содержит словесный элемент «ALLIGATOR», выполненный шрифтом, степень стилизации которого столь велика, что восприятие словесного элемента затруднено и требует дополнительного рассматривания и анализа, а графическое изображение, содержит множество мелких деталей, которые рассеивают внимание и затрудняют целостность восприятия.

На основании изложенного заявитель делает вывод об отсутствии сходства заявленного обозначения с противопоставленными словесными товарными знаками 434763[2], 415640[4], 319187[5], 290081[6], 133337[8], 962667[9], 924702[10], 676605[11] и просит снять эти противопоставления.

По мнению заявителя между заявленным обозначением и остальными противопоставленными знаками отсутствует графическое сходство, в силу чего они производят на потребителя различное общее зрительное впечатление и, тем самым, не ассоциируются друг с другом, и, соответственно, не являются сходными до степени смешения.

В возражении также отмечено, что заявитель являлся правообладателем тождественного товарного знака по свидетельству №103794 с приоритетом от 10.04.1991, действие которого было досрочно прекращено 11.08.2009. Поскольку противопоставленные знаки имеют более поздний приоритет по сравнению с этим знаком, при регистрации они не были признаны сходными до степени смешения с этим товарным знаком. Заявитель полагает, что регистрация вышеуказанного товарного знака в 1991 году и его сосуществование с большей частью противопоставленных знаков позволяют надеяться на преемственность между законодательством, действовавшим до 2008 года и в настоящее время.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 30.10.2012 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2011708316.

На заседании коллегии, которое состоялось 19 марта 2013, заявитель, в дополнение к возражению указал, что он более всего заинтересован в регистрации товарного знака для товаров 09 класса МКТУ «диски звуко- и видеозаписи» и 16 класса МКТУ «печатная продукция, а именно печатные ноты переплетенные».

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (23.03.2011) поступления заявки №2011708316 на регистрацию товарного знака, правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя 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, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков 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.

Согласно пункту (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, словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) - (в) указанного пункта.

Согласно пункту (14.4.2.4) комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого обозначения как элементы.

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

Согласно пункту (14.4.3) Правил при установлении однородности товаров определяется 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.

В качестве товарного знака, как указано выше, заявлено комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «ALLIGATOR», выполненный по дуге оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, огибающей стилизованное изображение крокодила, стоящего на четырех лапах, и продолжающейся зигзагообразной линией, проходящей под изображением крокодила и замыкающейся в левом нижнем углу знака на начальной букве словесного обозначения.

Следует отметить, что, несмотря на оригинальный шрифт, которым выполнено слово «ALLIGATOR», как правильно отмечено в заключении по результатам экспертизы, это слово не утратило словесного характера, поскольку проиллюстрировано изобразительным элементом, позволяющим воспринимать словесный элемент, как имеющий однозначное значение и прочтение.

Противопоставленные товарные знаки [2], [5] представляют собой словесные обозначения «АЛЛИГАТОР», выполненные стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Противопоставленные знаки [4], [6], [8], [10], [11] представляют собой словесные обозначения «ALLIGATOR», выполненные стандартным шрифтом заглавными и строчными буквами латинского алфавита.

Противопоставленный товарный знак [9] представляет собой словесное обозначение «Itella Alligator», выполненное стандартным шрифтом заглавными и строчными буквами латинского алфавита. При этом словесные элементы «Itella» и «Alligator» не образуют устойчивого словосочетания, поскольку слово «Itella» не имеет смыслового значения. В силу указанного обстоятельства экспертиза по этому обозначению проводилась не только по всему обозначению в целом, но и отдельно по каждому слову.

Противопоставленные знаки [1], [3], [7], [12] представляют собой комбинированные обозначения, в которых доминирующее положение занимают словесные элементы «ALLIGATOR», при этом в знаках [1] и [3] изобразительные элементы представлены в виде стилизованных под зубастую пасть крокодила букв «LL», а в знаках [7], [12] изобразительные элементы представлены стилизованными изображениями крокодила-аллигатора.

Сходство заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками и международными регистрациями [1] - [12] обусловлено фонетическим и семантическим тождеством занимающих доминирующее положение словесных элементов «ALLIGATOR», «АЛЛИГАТОР».

Установленное сходство словесных элементов сравниваемых знаков по фонетическому и семантическому критериям сходства определяет общий вывод о сходстве знаков, несмотря на различия в их визуальном восприятии.

Анализ однородности товаров, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака и для которых предоставлена правовая охрана противопоставленным знакам, показал следующее.

Правовая охрана товарным знакам [5], [6] и знаку по международной регистрации [11] предоставлена для товаров, которые не являются однородными с товарами 09 и 16 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация

товарного знака по заявке №2011708316, в силу чего они не могут препятствовать регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 09 и 16 классов МКТУ.

Противопоставленные товарные знаки [1], [2], [4] зарегистрированы в отношении товаров 12 класса МКТУ «сигналы звуковые для транспортных средств; сигнальные устройства заднего хода для транспортных средств; сигнальные устройства, предохраняющие от кражи; сигнализации противоугонные; сигнализации заднего хода», которые являются однородными товарам 09 класса МКТУ «приборы и инструменты для сигнализации» заявленного обозначения, поскольку относятся к одному роду товаров (сигнальное оборудование), имеют одно назначение, условия реализации и круг потребителей.

Правовая охрана противопоставленным товарным знакам [3], [7] и знакам по международным регистрациям [9], [12] предоставлена в отношении широкого перечня товаров 09 класса МКТУ, которые являются однородными с товарами 09 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака по заявке №2011708316, поскольку совпадают по виду, роду, назначению, условиям реализации и кругу потребителей.

Правовая охрана противопоставленным товарному знаку [8] и знакам по международным регистрациям [9], [10] предоставлена в отношении товаров 16 класса МКТУ, однородных товарам 16 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака по заявке № по заявке №2011708316, поскольку они совпадают по роду, назначению, условиям реализации и кругу потребителей.

В целом противопоставленные товарные знаки и международные регистрации в отношении однородных товаров вызывают сходные ассоциации с заявленным обозначением, несмотря на отдельные отличия, что обуславливает общий вывод о сходстве сравниваемых знаков до степени смешения в отношении однородных товаров 09 и 16 классов МКТУ, в том числе, как указал заявитель в своем

дополнении к возражению, в отношении товаров 09 и 16 классов МКТУ, в которых он более всего заинтересован.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия установила, что вывод о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, сделанный в заключении по результатам экспертизы, на основании которого принято решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011708316, следует признать обоснованным.

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

отказать в удовлетворении возражения от 05.02.2013 и оставить в силе решение Роспатента от 30.10.2012.