

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 27.03.2013, поданное по поручению компании Alna-Boiscience GmbH & Co. KG, Германия (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 №1078869.

Международная регистрация №1078869 комбинированного знака со словесным элементом «Alna» произведена Международным Бюро ВОИС 16.12.2010 с конвенционным приоритетом от 16.06.2010 на имя заявителя – Alna-Boiscience GmbH & Co. KG Poppenbütteler Bogen 68 22399 Hamburg (Allemagne) в отношении товаров 01-05, 09, 10, 29-31 и услуг 35-37, 40, 42, 44 классов МКТУ.

Роспатентом 25.12.2012 было принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1078869 в отношении товаров и услуг 09, 35, 36, 36, 37, 42 классов МКТУ. Основанием для решения Роспатента явилось заключение по результатам экспертизы, мотивированное несоответствием международной регистрации требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Согласно заключению по результатам экспертизы комбинированный знак «Alna» по международной регистрации №1078869 является сходным до степени смешения в отношении однородных товаров и услуг 09, 35, 36, 37, 42 классов МКТУ со словесным знаком «ALNA» (международная регистрация №818058 с

конвенционным приоритетом от 22.07.2003), принадлежащим компании AKCINÄ – BENDROVĖ - "ALNA" A. Domaševičiaus g. 9 LT-2001 Vilnius (LT).

Согласно заключению экспертизы сходство сравниваемых обозначений основано на их фонетическом тождестве.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 27.03.2013, заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к следующему:

- комбинированный знак со словесным элементом «Alna» по международной регистрации №1078869 и противопоставленный словесный знак «ALNA» по международной регистрации №818058 отличаются визуально, что обусловлено их выполнением в разной графической манере, использованием в заявленном обозначении изобразительного элемента, использования разного шрифта при выполнении обозначений, разной цветовой гаммы, использования принципа контрастности при выполнении заявленного обозначения;

- знак по международной регистрации №1078869 воспринимается скорее как изобразительный в силу его оригинальной графики и стилизации шрифта, так, буква «l» в слове «Alna» может ассоциироваться с цифрой «1», что придает заявленному обозначению еще большую степень оригинальности;

- сравниваемые знаки не являются сходными в фонетическом отношении, поскольку для российского потребителя слова, выполненные буквами латиницы, имеют неоднозначное прочтение, а, кроме того, стилизация букв в заявленном обозначении затрудняет его прочтение;

- семантическое сходство между сравниваемыми обозначениями отсутствует в силу того, что словесные элементы, входящие в их состав, не имеют смыслового значения.

На основании вышеизложенных доводов в возражении изложена просьба об отмене решения Роспатента и предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации №1078869 на территории Российской Федерации в отношении всех заявленных товаров и услуг.

Следует отметить, что представитель заявителя на заседании коллегии, состоявшемся 13.05.2013, представил ходатайство о переносе заседания коллегии на более поздний срок, мотивированное тем, что между заявителем и правообладателем противопоставленного знака планируется проведение переговоров на предмет получения письма-согласия, предусмотренного пунктом 6 статьи 1483 Кодекса. В удовлетворении данного ходатайства коллегией Палаты по патентным спорам было отказано.

Исходя из пункта 2 статьи 1248 Кодекса, коллегия Палаты по патентным спорам рассматривает, в частности, возражения на решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в административном порядке. В этой связи при рассмотрении такого рода возражений, коллегией Палаты по патентным спорам оценивается правомерность заключения экспертизы с учетом обстоятельств, существовавших на момент принятия возражения к рассмотрению.

Ожидание обстоятельств (в данном случае - получения письма-согласия), которые могут быть представлены в качестве новых аргументов в пользу регистрации товарного знака уже после принятия возражения к рассмотрению, не может служить основанием для переноса заседания коллегии.

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам находит доводы, изложенные в возражении, неубедительными.

С учетом даты (27.10.2010) конвенционного приоритета международной регистрации №1078869 комбинированного знака со словесным элементом «ALNA» 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 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее - Правила).

В соответствии с подпунктом 2 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, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором

Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарными знаками других лиц, допускается только с согласия правообладателей.

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.

В соответствии с положениями пункта 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями; 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.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), 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).

Сходство изобразительных обозначений согласно положениям пункта 14.4.2.3 Правил определяется на основании следующих признаков: внешняя форма; наличие или отсутствие симметрии; смысловое значение; вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.); сочетание цветов и тонов.

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 по международной регистрации №1078869 является комбинированным, включает в свой состав словесный элемент «Alna», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Заглавная буква «А» в слове «Alna» расположена на фоне голубого круга и выполнена в белом цвета, остальные буквы – в голубом. Правовая охрана знака на территории Российской Федерации испрашивается в отношении товаров и услуг 01-05, 09, 10, 29-31, 35-37, 40, 42, 44 классов МКТУ.

Противопоставленный знак «ALNA» по международной регистрации №818058 является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку по международной регистрации №818058 на территории Российской Федерации предоставлена, в частности, в отношении товаров и услуг 09, 35, 36, 37, 42 классов МКТУ.

Анализ знаков по международным регистрациям №1078869 и 3818058 показал следующее.

Основными индивидуализирующими элементами сравниваемых обозначений являются слова «Alna» и «ALNA», не имеющие смыслового значения. В силу отсутствия данных слов в качестве лексической единицы в наиболее распространенных европейских языках, можно сделать вывод об их фантазийности, и, как следствие, не представляется возможным провести анализ этих обозначений по семантическому признаку сходства. В этой связи в качестве основных критериев сходства выступают фонетический и графический критерии.

Что касается графического критерия сходства, то между сравниваемыми знаками имеются отдельные визуальные отличия, обусловленные наличием оригинальной графической проработкой основного индивидуализирующего словесного элемента «Alna» заявленного обозначения и стандартным шрифтовым исполнением противопоставленного словесного знака «ALNA». Вместе с тем, указанные графические отличия носят второстепенный характер с точки зрения индивидуализирующей функции знака и существенно не влияют на его различительную способность.

Вместе с тем, входящие в состав сравниваемых знаков словесные элементы «Alna» и «ALNA» характеризуются тождественным звучанием (произносятся как [ал-на] по правилам чтения латинского языка), обуславливающим вывод о фонетическом тождестве сравниваемых обозначений. При этом следует отметить, что слово «Alna» в составе знака по международной регистрации №1078869, несмотря на наличие оригинальной графики при его исполнении, легко читается, и однозначно воспринимается как слово «Alna», что свидетельствует о неправомерности доводов заявителя об изобразительном характере заявленного обозначения и о наличии затруднений при его звуковом воспроизведении для российского потребителя.

Анализ перечней показал, что товары и услуги, указанные в перечне 09, 35, 36, 37, 42 классов МКТУ сравниваемых обозначений являются идентичными, что заявителем не оспаривается.

Установленные фонетическое тождество сравниваемых знаков и однородность товаров и услуг, для маркировки которых они предназначены, обуславливают вывод об их ассоциировании друг с другом в целом, а, следовательно, о сходстве до степени смешения в рамках нормы пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегии Палаты по патентным спорам пришла к выводу:

отказать в удовлетворении возражения от 27.03.2013, оставить в силе решение Роспатента от 25.12.2012.