

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 07.06.2012, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Андор», Москва (далее — лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №311965 по заявке №2005710704/50, при этом установлено следующее.

Регистрация оспариваемого товарного знака по свидетельству №311965 с приоритетом от 05.05.2005 произведена 09.08.2006 на имя Шушарина Александра Николаевича, Москва (далее - правообладатель) в отношении товаров 19, 20 и услуг 35, 40 классов МКТУ.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №311965 представляет собой словесное обозначение «ALDOORS», выполненное буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

В поступившем в палату по патентным спорам возражении от 07.06.2012 выражено мнение о том, что регистрация №311965 оспариваемого товарного знака произведена в нарушение требований, установленных пунктом 1 и пунктом 3 статьи 6 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», введенного в действие 17.10.1992 (далее – Закон).

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, является заинтересованным. Заинтересованность выражается в столкновении интересов ООО «Андор» (лица, подавшего возражение) и правообладателя оспариваемой регистрации;

- обозначение «ALDOORS», представляет собой написанные слитно два слова «AL» и «DOORS»;

- при произношении словесного элемента выделяются слова «AL» и «DOORS», легко узнаваемые российским потребителем, вызывая при этом семантическую ассоциацию, указывающую на вид товара;

- словесный элемент «AL» воспринимается как словесный элемент «ALL»; перевод слова «ALL» - все, перевод слова «DOORS» - двери, следовательно, семантика обозначения «ALDOORS» - все двери;

- основным индивидуализирующим элементом оспариваемого обозначения является словесная часть «DOOR», которая указывает на вид товара, и воспринимается как описательная;

- словесный элемент «AL» не обладает различительной способностью, выступает в качестве второстепенного элемента, характеризующего основное слово, и не привносит в рассматриваемое словосочетание дополнительной различительной смысловой нагрузки, отличной от семантики основного элемента;

- правомерность обоснования, того, что обозначение «ALDOORS» воспринимается потребителем как описательное, подтверждается решением суда по делу №А40-25266/11 от 19 октября 2011 г. и от 19 марта 2012 г., т.к. при сравнении фирменного наименования «Андор» и обозначения по оспариваемому товарному знаку «ALDOORS», семантическое сходство было установлено именно по сходству элемента «DOORS»;

- для товаров и услуг, не относящихся к производству дверей обозначение «ALDOORS» (все двери) будет ложным.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарного знака по свидетельству №311965 недействительным полностью.

К возражению были приложены копии следующих источников информации:

1. Выписка из ЕГРЮЛ от 02.02.2010 г. на 5 листах
2. Копия из устава лист № 2 на 1 л.
3. Решение по делу № А40-25266/11 от 19 октября 2011 г. на 5 л.
4. Копия из англо-русского словаря на 3 л.
5. Копия искового заявления в суд по делу № А40-24739/11 на 4 л.
6. Заключение патентного поверенного РФ рег. № 653 Леонова А.В. на 5л.
7. Решение суда делу № А40-25266/11 от 19 марта 2012 г. на 6 л.
8. Решение суда делу № А40-114771/10-143-988 от 17 марта 2011 г. на 8 л.

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с материалами возражения, представил отзыв, доводы которого сводятся к следующему:

- мнение лица, подавшего возражение, о том, что словесный элемент «ALDOORS» представляет слово, состоящее из двух частей «AL-» и «-DOORS» ошибочно и бездоказательно;

- слитное написание словесного элемента «ALDOORS» предопределяет его целостное восприятие без разбивки на части;

- лицо, подавшее возражение, необоснованно выделяет части «AL» и «DOORS» словесного элемента «ALDOORS» в самостоятельно значимые единицы;

- между тем, словесный элемент «ALDOORS» оспариваемого знака не имеет семантического значения, не является описательным по отношению к товарам и услугам 19, 20, 35 классов МКТУ и также ложным или вводящим в заблуждение для остальной части товаров и услуг, указанных лицом, подавшим возражение;

- разделение слова «ALDOORS» на отдельные буквосочетания – это и есть наглядный пример домисливания, в ходе которого могут быть получены различные результаты (ассоциации);

- вопрос, исследованный в судебных процессах, на которые ссылается лицо, подавшее возражение, проводился по фонетическому и графическому анализам, семантические значения не исследовались, поскольку сравниваемые обозначения указывались как фантазийные.

На основании изложенного правообладатель просит сохранить правовую охрану товарного знака по свидетельству №311965 в отношении всех товаров и услуг, указанных в перечне.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, палата по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты (05.05.2005) приоритета заявки №2005710704/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности оспариваемого знака включает Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 № 3520-1 в редакции Федерального закона от 11.12.2002 №166-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (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 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только элементов, в частности, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место, способ производства или сбыта.

Согласно пункту 2.3 (1.5) Правил к таким обозначениям относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер); указания материала или состава сырья; указания веса, объема, цены товаров; даты производства товаров; данные по истории создания производства; видовые наименования предприятий; адреса изготовителей товаров и посреднических фирм; обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

Указанные обозначения могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В соответствии с пунктом 3 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя.

Согласно пункту 2.5.1 Правил к обозначениям, способным ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя, относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

Обозначение признается ложным или вводящим потребителя в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №311965 представляет собой словесное обозначение «ALDOORS», выполненное буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров и услуг 19, 20, 35 классов МКТУ.

Анализ соответствия оспариваемого товарного знака требованиям пунктов 1, 3 статьи 6 Закона показал следующее.

Согласно словарно-справочным изданиям, словесный элемент «ALDOORS» не является лексической единицей какого-либо языка и, следовательно, является фантазийным.

Часть «-DOOR» («-DOORS») словесного элемента оспариваемого товарного знака действительно может быть переведена с английского на русский язык как «дверь» (двери).

Вместе с тем нет оснований для вывода о том, что словесный элемент представляет собой написание двух слов «AL» и «DOORS», которое, по мнению лица, подавшего возражение, однозначно воспринимается потребителем как «ALL DOORS» - «все двери».

Данный вывод коллегии палаты по патентным спорам обусловлен следующим:

- части «AL-» и «-DOORS» не выделены графически, выполнены одинаковыми шрифтовыми единицами при отсутствии пробела между ними;

- восприятие слога «AL-» как английского слова «ALL» носит субъективный характер и не подтверждено сведениями из словарно-справочных источников (AL в значении «весь» отсутствует в списке сокращений и условных обозначений, представленном в «Новом большом англо-русском словаре» под редакцией ак. Ю.Д.Апресяна, М.: «Русский язык», 2000, т3, с.796, а также в «Словаре английских и американских сокращений», составленном В.О. Блувштейн и др., М.; Гос. издания иностранных и национальных словарей», 1958, с.55.). Вместе с тем, согласно данным вышеперечисленных словарей AL может являться сокращением слов Аляска, алюминий, аллея.

Следует также отметить, что материалы возражения не содержат данных, позволяющих прийти к выводу о том, что российским потребителем словесный элемент «ALDOORS» оспариваемого товарного знака воспринимается как «ALL DOORS» (все двери) или как обозначение, прямо (без ассоциаций) описывающее вид и характеристику товаров (услуг).

Что касается ссылки лица, подавшего возражение, на решения судов [3, 7, 8], то следует отметить, что в них не оценивалась охраноспособность словесного элемента «ALDOORS». В представленных решениях [3, 7, 8] судами установлено сходство товарного знака «ALDOOR» и обозначений, используемых в качестве фирменного наименования «АНДОР», или доменного имени aldveri.ru.

Учитывая изложенное, коллегия Платы по патентным спорам приходит к выводу, что в целом словесный элемент «ALDOORS» не имеет семантики и, следовательно, не может прямо характеризовать товары и услуги 19, 20, 35 классов, указанные в перечне оспариваемой регистрации.

Отсутствие семантики у словесного элемента свидетельствует о том, что указанный элемент не может быть отнесен к обозначениям являющимся ложным

или способным ввести потребителя в заблуждение относительно оказываемых услуг.

Таким образом, доводы возражения о несоответствии оспариваемого товарного знака по свидетельству №311965 требованиям, регламентированным пунктами 1, 3 статьи 6 Закона, являются недоказанными.

В Роспатент 05.09.2012 представителем лица, подавшего возражение, было представлено особое мнение, в котором выражено несогласие с выводами коллегии палаты по патентным спорам и приведены доводы, которые рассмотрены и проанализированы выше.

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

отказать в удовлетворении возражения от 07.06.2012, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №311965.