

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 16.09.2013 на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011734538, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2011734538 с приоритетом от 21.10.2011 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя Общества с ограниченной ответственностью «АЛЕКСАНДЕР ЭЛЕКТРИК Дон», г. Воронеж (далее - заявитель) в отношении товаров 09 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, включающее словесные элементы «АЛЕКСАНДЕР», «ГОНЧАРОВ», «ЭЛЕКТРИК». Словесные элементы размещены на разных строках и выполнены стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита черного цвета. Словесный элемент «электрик» представляет собой не охраняемый элемент, указывающий на вид деятельности. Слева от словесных элементов выполнен квадрат розового цвета, на фоне которого оригинальным образом размещены буквы «А» и «Е». Вся композиция выполнена на белом фоне и обрамлена прямоугольной рамкой черного цвета.

Роспатентом 19.06.2013 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011734538 для всех заявленных

товаров 09 класса МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не соответствует требованиям пунктов 1, 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с серией ранее зарегистрированных в отношении товаров 09 класса МКТУ на имя ООО «Александр Электрик источники электропитания» товарных знаков по свидетельствам №443545 [1] с приоритетом от 23.04.2009, №461518 [2] с приоритетом от 23.04.2009, №376490 [3] с приоритетом от 24.05.2007, №376405 [4] с приоритетом от 14.05.2007, №250572 [5] с приоритетом от 03.09.2002, №143731 [6] с приоритетом от 16.02.1995.

Также были противопоставлены:

- словесный товарный знак «GONCHAROV» по свидетельству №462663 [7] с приоритетом от 09.08.2010, зарегистрированный на имя ООО «ГОНЧАРОВ ЭЛЕКТРИК ДЖЭТ» в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ;

- комбинированное обозначение со словесным элементом «GONCHAROV» по заявке №2010725739 [8] с приоритетом от 09.08.2010, заявленное на имя ООО «ГОНЧАРОВ ЭЛЕКТРИК ДЖЭТ» в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ.

В возражении от 16.09.2013, поступившем в палату по патентным спорам, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель не возражает против исключения из самостоятельной правовой охраны словесного элемента «ЭЛЕКТРИК»;

- ООО «ГОНЧАРОВ ЭЛЕКТРИК ДЖЭТ» - правообладатель товарного знака «GONCHAROV» по свидетельству №462663 предоставил письменное согласие на регистрацию товарного по заявке №2011734538, в связи с чем данный товарный знак должен быть исключен из категории противопоставлений;

- ООО «ГОНЧАРОВ ЭЛЕКТРИК ДЖЭТ» подал заявление на отзыв заявки №2010725739, в связи с чем указанная заявка должна быть исключена из категории противопоставлений;

- в обозначении по заявке №2011734538 доминирующее положение занимает словесный элемент «АЛЕКСАНДЕР ГОНЧАРОВ», который не сходен до степени смешения с товарными знаками по свидетельствам №№443545, 461518, 376490, 376405, 250572, 143731, включающими словесные элементы «АЛЕКСАНДЕР» и «ALEXANDER»;

- обозначение «АЛЕКСАНДЕР ГОНЧАРОВ» состоит из двух равнозначных слов, первое слово «АЛЕКСАНДЕР» является распространенным элементом, включенным в состав многих товарных знаков, зарегистрированных для товаров 09 класса, например №308502 «Александр Шульгин», №348243 «ALEXANDER SHULGIN», №441715 «Александр Асташенок» и др.;

- при экспертизе словесных обозначений необходимо учитывать сходство именно сильных элементов, каким в данном случае является словесный элемент «Гончаров»;

- звуковое различие в обозначениях составляют более 50%, что достаточно для того, чтобы признать их не сходными;

- графическое различие в противопоставленных обозначениях обусловлено оригинальным графическим решением заявленного обозначения;

- заявитель имеет серию товарных знаков по свидетельствам №№427514, 488589, 488590, которые включают графический элемент, используемый в заявленном обозначении, и зарегистрированных для однородных товаров 09 и услуг 35 класса МКТУ, корреспондирующих с товарами 09 класса МКТУ;

- смысловое различие обозначений «АЛЕКСАНДЕР ГОНЧАРОВ» и «АЛЕКСАНДЕР» или «ALEXANDER» очевидно;

- обозначение «АЛЕКСАНДЕР ГОНЧАРОВ» включает имя и фамилию учредителя ООО «АЛЕКСАНДЕР ЭЛЕКТРИК Дон», который является известным ученым, изобретателем, известным лицом в сфере разработки и производства товаров 09 класса МКТУ, указанных в заявке;

- словесные элементы «АЛЕКСАНДЕР» или «ALEXANDER» - это одно из четырех слов, входящих в фирменное наименование ООО «Александр Электрик источники электропитания»;

- таким образом, очевидно различие между заявленным обозначением и противопоставленными товарными знаками.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента и вынести решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2011734538 в отношении товаров 09 класса МКТУ.

В подтверждение доводов, изложенных в возражении, заявителем представлены следующие документы:

- письмо-согласие от ООО «ГОНЧАРОВ ЭЛЕКТРИК ДЖЭТ» [9];
- письмо об отзыве заявки №2010725739 от ООО «ГОНЧАРОВ ЭЛЕКТРИК ДЖЭТ» [10];
- распечатки из базы данных Роспатента по противопоставленным товарным знакам [11].

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

С учетом даты приоритета (21.10.2011) заявки №2011734538 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает 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 подпунктом 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, в частности, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

Подпунктом 2.3.2.3 пункта 2.3 Правил установлено, что к обозначениям, характеризующим товары, 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.

В соответствии с подпунктами 1, 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, 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, либо 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 каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается только с согласия правообладателя (абзац 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса).

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.

Комбинированные обозначения в соответствии с пунктом 14.4.2.4 Правил сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного 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.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Для установления однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, включающее словесные элементы «АЛЕКСАНДЕР ЭЛЕКТРИК», выполненные стандартным шрифтом буквами русского алфавита черного цвета, размещенные на двух строках друг под другом. Под указанными словесными элементами более мелким шрифтом буквами русского алфавита выполнено слово «ЭЛЕКТРИК». Слева от словесных элементов на фоне квадрата розового цвета с вертикальным смещением друг относительно друга белым цветом выполнены буквы «А» и «Е», при этом буквы частично пересекаются. Все элементы обозначения заключены в прямоугольную рамку с белым фоном и контуром черного цвета.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011734538 основано на наличии сходных до степени смешения товарных знаков [1-7] и заявленного обозначения [8], которые ранее были зарегистрированы (заявлены) на имя иных лиц в отношении товаров 09 класса МКТУ.

Противопоставленные товарные знаки [1-6] представляют собой комбинированные обозначения, включающие словесные элементы «ALEXANDER ELECTRIC» [2, 3, 6]/«АЛЕКСАНДЕР ЭЛЕКТРИК» [1, 4, 5], выполненные стандартным [1, 2, 4, 5] и оригинальным [3, 6] шрифтом буквами латинского и русского алфавитов. Слева от словесных элементов выполнен либо оригинальный изобразительный элемент [3-6], либо буквы «А» и «Е» белого цвета, размещенные на фоне квадрата черного цвета [1, 2]. В товарных знаках [1, 2] все элементы заключены в прямоугольную рамку.

Товарный знак [7] представляет собой словесное обозначение «Goncharov», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита с заглавной буквы «G».

Обозначение [8] является комбинированным и выполнено в виде четырехугольника в центр которого вписаны стилизованная буква «А» и размещенные друг под другом словесные элементы «GONCHAROV» и «TECH». Словесные элементы по горизонтали разделены прямой черного цвета, которая является продолжением буквы «А».

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1-7], заявленного обозначения [8] показал следующее.

Заявленное обозначение и товарные знаки [1-6] включают фонетически и семантически тождественные лексические единицы:

- Александер (Alexander) – мужское имя;

- электрик (electric) - специалист в области электричества, электротехники, см. Справочно-информационный портал ГРАМОТА.РУ, сайт <http://www.gramota.ru/>).

Необходимо отметить, что в сочетании с именем и фамилией словесный элемент «ЭЛЕКТРИК» воспринимается именно как название профессии, в связи с чем отсутствуют основания для вывода о том, что указанный элемент не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, как указывающий на свойство, назначение товаров.

Что касается, заявленного обозначения и знаков [7, 8], то в них присутствует тождественный в семантическом и звуковом отношении словесный элемент «ГОНЧАРОВ» («GONCHAROV»), представляющий собой фамилию.

Таким образом, в рассматриваемом случае имеет место фонетическое вхождение в заявленное обозначение противопоставленных товарных знаков [1-8], что позволяет признать их сходными по звуковому критерию сходства.

Заявленное обозначение и товарные знаки [1-6] порождают одни и те же ассоциации, связанные с мужским именем (Александр) и его профессией (электрик).

Присутствие тождественной фамилии «ГОНЧАРОВ» («GONCHAROV») сближает в семантическом отношении заявленное обозначение и противопоставленные знаки [7-8].

В товарных знаках [1; 2] и заявленном обозначении присутствует идентичный изобразительный элемент (квадрат, на фоне которого оригинально выполнены буквы «А» и «Е»), а также усматривается идентичное композиционное решение обозначений. В этой связи знаки производят одинаковое зрительное впечатление.

В силу изложенного, заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки (обозначение) [1-8] являются сходными в целом.

Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 09 класса МКТУ «приборы и инструменты электрические; преобразователи постоянного и переменного напряжения и тока; фильтры; источники бесперебойного питания».

В перечне противопоставленных товарных знаков (обозначения) [1-8] присутствуют товары 09 класса МКТУ, являющиеся однородными указанным товарам 09 класса МКТУ (совпадают с ними по роду/виду (электрические приборы), имеют аналогичное назначение, круг потребителей, реализуются в одних и тех же местах). Вывод об однородности товаров заявителем не оспаривался.

В отношении обозначения [8] в настоящее время Роспатентом не принято решение о признании заявки отозванной, в связи с чем оно не может быть исключено из категории противопоставлений, препятствующих регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

Правообладатель товарного знака [7] предоставил согласие [9] на регистрацию товарного знака по заявке №2011734538 в отношении всех заявленных товаров 09 класса МКТУ.

Вместе с тем, представленное согласие правообладателя товарного знака [7] не устраняет всех препятствий для регистрации товарного знака по заявке №2011734538 в рамках требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку заявленное обозначение также является сходным до степени смешения с противопоставленными товарными знаками [1-6] и обозначением [8] в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ.

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

отказать в удовлетворении возражения от 16.09.2013, оставить в силе решение Роспатента от 19.06.2013.