

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 07.11.2012 на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011709406, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2011709406 с приоритетом от 30.03.2011 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака компанией БОСИО ФАБИО, Италия (далее - заявитель) в отношении услуг 35, 39 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, включающее фантазийное словосочетание «АЛЬБО КОНСАЛТИНГ» и расположенное слева от словосочетания изобретенное слово «АК», выполненное в виде монограммы.

Роспатентом 07.08.2012 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011709406 для всех заявленных услуг 35, 39 классов МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому знак не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения в отношении однородных услуг 35, 39 классов МКТУ с ранее

зарегистрированными на имя иных лиц товарными знаками. В этой связи были противопоставлены:

- комбинированный товарный знак со словесным элементом «ALBA» по свидетельству №266110 [1] с приоритетом от 14.08.2002, зарегистрированный на имя ЗЕ АЛЬБА КОРПОРЕЙШН ЛИМИТЕД (Лихтенштейн), в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ;

- словесный знак «ALBA» по международной регистрации №767808 [2] с конвенционным приоритетом от 19.10.2000, которому предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации на имя компании ALBA Group plc & Co. KG, Bismarckstrasse 105 10625 Berlin (Германия) в отношении однородных услуг 35, 39 классов МКТУ.

В заключении по результатам экспертизы также отмечено, что словесный элемент «консалтинг» (консалтинг – консультирование по широкому кругу вопросов экономической деятельности, см. Современный словарь иностранных слов: толкование, словоупотребление, словообразование, этимология, Л.М.Баш, А.В.Боброва и др., Москва, изд. «Цитадель-трейд», 2002, стр. 391) является неохраняемым, поскольку не обладает различительной способностью, указывает на свойства заявленных услуг.

В возражении от 07.11.2012, поступившем в палату по патентным спорам, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение состоит из трех словесных элементов «АК АЛЬБО КОНСАЛТИНГ» (17 букв и 16 звуков);

- противопоставленный товарный знак по свидетельству № 266110 состоит из трех словесных элементов «AL The BA» (7 букв и 6 звуков);

- противопоставленный знак по международной регистрации №767808 состоит из одного словесного элемента «ALBA» (4 буквы и 4 звука);

- имеющиеся фонетические различия, а также наличие дополнительных словесных элементов в заявленном обозначении и в противопоставленном знаке по свидетельству №266110 придают им звучание, отличное друг от друга;

- заявленное обозначение включает буквы «АК», выполненные в виде монограммы и слова «АЛЬБО КОНСАЛТИНГ», выполненные оригинальным шрифтом буквами русского алфавита;

- в товарном знаке по свидетельству №266110 на фоне прямоугольника, разделенного по диагонали на две контрастные половины, выполнены слова «AL» и «BA», между которыми расположено слово «The»;

- противопоставленный знак «ALBA» выполнен стандартным шрифтом буквами латинского алфавита;

- с учетом вышеуказанных различий, визуальное сходство заявленного обозначения с противопоставленными знаками отсутствует;

- заявленное обозначение «АК АЛЬБО КОНСАЛТИНГ» может быть интерпретировано как «консультации от АЛЬБО», тогда как противопоставленный товарный знак, с учетом его исполнения, является фантазийным и не имеет семантического значения;

- знак «ALBA» может быть переведен с английского языка как "белое вещество";

- указанное свидетельствует об отсутствии семантического сходства сопоставляемых знаков;

- таким образом, проводя анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков по всем трем критериям, можно сделать вывод об отсутствии сходства до степени смешения.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента и вынести решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2011709406 в отношении заявленных услуг 35, 39 классов МКТУ.

Изучив материалы дела, палата по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты приоритета (30.03.2011) заявки №2011709406 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 пунктом 1 (3) 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 таким обозначениям относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвalebный 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.

Элементы, указанные в подпункте 2.3.2.3 пункта 2.3 Правил, могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения.

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.

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 пункте 14.4.2.2 Правил, а именно звуковое сходство (признаки подпункта (а)), графическое сходство (признаки подпункта (б)), смысловое сходство (признаки подпункта (в)).

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2(а) Правил, а именно: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений, вхождение одного обозначения в другое; ударение.

Графическое сходство словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2(б) Правил определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пунктах 14.4.2.2 (в) Правил:

- подобие заложенных в обозначениях понятий, идей; в частности, совпадение значения обозначений в разных языках;
- совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение;

- противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

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).

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 «АЛЬБО КОНСАЛТИНГ», выполненные стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита черного цвета. Словесные элементы размещены на одной строке. Слева от словесного элемента выполнен оригинальный изобразительный элемент.

Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении услуг 35, 39 классов МКТУ.

Исходя из приведенного в заключении по результатам экспертизы значения словесного элемента «КОНСАЛТИНГ» (консалтинг – консультирование по широкому кругу вопросов экономической деятельности) следует, что данный элемент характеризует заявленные услуги, указывая на их свойство, в связи с чем не обладает различительной способностью и может быть включен в состав товарного знака в качестве неохраняемого элемента, что заявителем не оспаривалось.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011709406 в отношении всех заявленных услуг 35, 39 классов МКТУ основано на наличии товарных знаков [1-2], которым ранее была предоставлена правовая охрана на имя иных лиц в отношении однородных услуг.

Противопоставленный товарный знак [1] представляет собой комбинированное обозначение, включающее прямоугольник, разделенный по диагонали на две части черного и белого цвета. В центральной части прямоугольника размещен словесный элемент «ALBA», выполненный стандартным жирным шрифтом буквами латинского алфавита. Между буквами «L» и «B» размещено слово «The», выполненное оригинальным мелким шрифтом буквами латинского алфавита.

Знак [2] представляет собой словесное обозначение «ALBA», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Необходимо отметить, что в заявленном обозначении и противопоставленном товарном знаке [1], которые представляют собой комбинированные обозначения, основную индивидуализирующую функцию выполняют словесные элементы «АЛЬБО» и «ALBA», которые выполнены крупным шрифтом, хорошо прочитываются и запоминаются. Необходимо отметить, что прямоугольник в товарном знаке [1] служит фоном для словесного элемента.

В силу изложенного в случае установления сходства словесных элементов сравниваемых обозначений, такие обозначения признаются сходными в целом.

Словесный элемент заявленного обозначения «АЛЬБО» отсутствует в словарно-справочных источниках. Слово «ALBA» [1-2] переводится с английского языка как белое вещество головного мозга. Однако, ввиду того, что слово «ALBA» является специальным анатомическим термином, велика вероятность того, что российским потребителям не известно значение данного слова. В этой связи у коллегии имеются основания полагать, что словесный элемент «ALBA» будет восприниматься потребителями в качестве вымышленного обозначения.

В силу отсутствия лексических значений у словесных элементов заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков проведение анализа по семантическому критерию сходства не представляется возможным.

Сопоставляемые словесные элементы имеют графические отличия, поскольку выполнены буквами различных алфавитов.

В словесных элементах «АЛЬБО» и «ALBA» совпадает большая часть звуков (3 звука из 4), расположенных в одинаковом порядке. При этом буквы «О» и «А» не придают существенных звуковых различий словесным элементам, поскольку эти звуки расположены в конце слов и близки по звучанию.

Следует отметить, что для констатации сходства обозначений наличие сходства по всем критериям (фонетическому, смысловому и графическому) не обязательно, поскольку в соответствии с подпунктом 4 пункта 14.4.2.2. Правил, признаки, перечисленные в данном пункте, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В рассматриваемом случае, ввиду фонетического сходства словесных элементов, которые являются основными индивидуализирующими элементами в сравниваемых обозначениях, заявленное обозначение и товарные знаки [1-2] признаны коллегией палаты по патентным спорам сходным в целом.

В перечне заявленного обозначения и товарного знака [1] представлены идентичные услуги 35, 39 классов МКТУ, что обуславливает вывод об их однородности (относятся к одному роду, имеют одинаковое назначение, круг потребителей). Вывод об однородности услуг заявителем не оспаривался.

Резюмируя изложенное, заявленное обозначение является сходным до степени смешения с товарными знаками [1-2] в отношении однородных услуг 35, 37 классов МКТУ, что приводит к выводу о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения от 07.11.2012, оставить в силе решение Роспатента от 07.08.2012.