

ЗАКЛЮЧЕНИЕ по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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, поступившее в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) 22.04.2016, поданное Наваб Шахтадж шаджи Ул Мулк, П.О. Бокс 42642 Хамрйях Фри Зоун, Шарджа, Объединённые Арабские Эмираты (далее – заявитель), на решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2013731405, при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2013731405 подано



11.09.2013 на имя заявителя комбинированное обозначение , включающее словесные элементы «ALUBOND», «U.S.A» и изобразительный элемент в виде композиции, состоящей из геометрических фигур.

Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в отношении товаров 06 класса МКТУ.

Роспатентом 17.07.2015 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2013731405 в отношении всех заявленных товаров. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения:

- с товарным знаком **АЛЮКОБОНД** по свидетельству №347852

с приоритетом от 15.02.2007 – (1) и со знаком **ALUCOBOND** по международной регистрации №350378, правовая охрана которым на территории Российской Федерации предоставлена на имя ЗА Композитс ГмбХ, Кифернвег 10, 49090 Оснабрюк, Германия, в отношении однородных товаров 06 класса МКТУ.

Кроме того, экспертиза указала, что входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «U.S.A» не обладает различительной способностью, является неохранными элементами на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, так как указывает на место происхождения товаров.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 22.04.2016 поступило возражение, основные доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель согласен с мнением экспертизы в отношении дискламации словесного элемента «U.S.A.»;

- заявитель не согласен относительно сходства заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков;

- по фонетическому критерию сходства заявленное обозначение и противопоставленные знаки не могут быть признаны сходными, так как имеют разное количество слов, слогов, разный состав и количество гласных и согласных звуков;

- с точки зрения семантики сравниваемые обозначения также не сходны, так как заявленное обозначение будет восприниматься в ассоциативном значении «связь с алюминием; соединение с алюминием», в то время как противопоставленные знаки, являясь словарными единицами английского и русского языков, имеют конкретный семантический образ, который будет воспринят потребителем как общее название строительного композита;

- сравниваемые обозначения производят разное зрительное впечатление визуально и, следовательно, визуально несходны;

- заявитель также отмечает, что противопоставленные товарные знаки не обладают различительной способностью, поскольку вошли во всеобщее употребление для обозначения товаров определённого вида в результате их использования в течение длительного времени, ввиду чего не соответствуют условиям регистрации в Российской Федерации на основании пункта 6 статьи 1514 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также статьи 6-quinquies Парижской конвенции и не могут рассматриваться в качестве препятствий для регистрации заявленного обозначения.

- в то же время заявленное обозначение, представляющее собой оригинальный знак заявителя, ввиду использования в течение длительного времени во многих странах мира, в том числе в Российской Федерации, стало широко известно как бренд заявителя и компании Мулк Холдингс, ввиду чего добросовестное использование и регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака не приведёт к смешению заявленного и противопоставленных знаков потребителями.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 17.07.2015 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2013731405 в отношении заявленных товаров 06 класса МКТУ.

В подтверждение изложенных доводов заявителем были представлены следующие документы:

1. Распечатки из сети Интернет, содержащие значение слов «aluminium», «bond»; «алюкобонд»;
2. Копия Договора о приобретения активов, заключенного между Америкен Билдинг Текнолоджис, Инк. и Мулк Холдингс ФЗС от 03.12.2011;
3. Копия брошюры;
4. Распечатки с сайта <http://expocom.ru>;
5. Распечатки с 19-ой выставки Mosbuild;
6. Распечатки Государственного реестра технических свидетельств;
7. Распечатки с сайта <http://alubond.com/>;
8. Информационные материалы о композитных материалах.

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (11.09.2013) подачи заявки №2013731405 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 в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, 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.

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

Положения настоящего пункта не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Согласно пункту 2.3.2.3 Правил к обозначениям, характеризующим товары, в том числе указывающим на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также время, место, способ производства или сбыта, 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.

Согласно пункту 14.4.1 Правил при определении, занимает ли неохраняемое обозначение в товарном знаке доминирующее положение, принимается во внимание его смысловое и/или пространственное значение.

Если такое обозначение занимает доминирующее положение, то делается вывод о невозможности регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

В соответствии с требованиями 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.

В соответствии с требованиями пункта 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения 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.

Согласно пункту 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и 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).

В соответствии с требованиями 14.4.2.3 Правил сходство изобразительных обозначений определяется на основании следующих признаков, а именно: внешняя форма; наличие симметрии или отсутствие симметрии; смысловое значение; вид и характер изображения (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.); сочетание цветов и тонов.

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



Заявленное обозначение является комбинированным, включающим словесные элементы «ALUBOND», «U.S.A» и изобразительный элемент в виде композиции, состоящей из геометрических фигур.

С учетом семантики, входящий в состав заявленного обозначения элемент «U.S.A» (USA – США, Соединенные Штаты Америки, см. словари на сайте <http://live-english.ru/translate/usa>) указывает на место происхождения товаров. Поскольку данный элемент не занимает в заявленном обозначении доминирующего положения, он может быть включен в товарный знак в качестве неохраняемого элемента на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса (данный факт заявителем не оспаривается).

Анализ соответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса показал следующее.

В качестве сходных до степени смешения с заявленным обозначением в заключении по результатам экспертизы указаны:

- товарный знак **АЛЮКОБОНД** по свидетельству №347852 с приоритетом от 15.02.2007 – (1) и знак **ALUCOBOND** по международной регистрации №350378 – (2), представляющие собой словесные обозначения, выполненные буквами русского и латинского алфавитов.

Правовая охрана противопоставленным знакам (1, 2) на территории Российской Федерации предоставлена, в том числе, в отношении товаров 06 класса МКТУ.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных знаков (1, 2) показал следующее.

Товарные знаки (1, 2) принадлежат одному лицу (3А Композитс ГмбХ, Германия), что иллюстрирует приобретение владельцем этих знаков исключительных прав в отношении словесных элементов, выполненных буквами в латинице и в кириллице.

В заявленном обозначении, как и в противопоставленных знаках (1, 2), основным элементом является словесный, так как он легче запоминается, чем изобразительный, и именно на нем акцентируется внимание потребителей в первую очередь.

При этом, как было указано выше, в заявленном обозначении элемент «USA» является неохраняемым и, следовательно, основным индивидуализирующим элементом является «ALUBOND».

С учетом изложенного, сравнительному анализу подлежат словесные элементы «ALUBOND» заявленного обозначения и «ALUCOBOND» - «АЛЮКОБОНД» противопоставленных знаков (1, 2).

С точки зрения фонетики анализ словесных элементов показал их сходство, обусловленное тем, что слова имеют тождественное звучание начальных и конечных частей [ALU-] и [-BOND]. Отличие составляет лишь два звука [-CO- / -КО-], расположенные в середине слова, которые не оказывают решающего влияния на восприятие этих слов в целом, поскольку слова являются достаточно длинными.

Провести анализ сходства по семантическому критерию сходства словесных обозначений не представляется возможным, поскольку сравниваемые слова не являются лексическими единицами основных европейских языков, и, следовательно, являются фантазийными.

Что касается визуального признака сходства словесных элементов, то следует отметить, что исполнение сравниваемых словесных элементов «ALUBOND» заявленного обозначения и «ALUCOBOND» противопоставленного знака(2) буквами одного алфавита усиливает их сходство. Наличие в заявленном обозначении изобразительного элемента и дополнительного элемента «USA» не влияют на вывод о сходстве обозначений в целом, поскольку, как было указано выше, они не играют существенной роли в индивидуализации товаров заявителя.

Таким образом, сходство сильных словесных элементов сравниваемых обозначений свидетельствует о сходстве рассматриваемого знака с противопоставленными знаками (1, 2) в целом.

Сопоставительный анализ товаров 06 класса МКТУ с целью определения их однородности, показал следующее.

Сопоставляемые товары «стенные перегородки алюминиевые; огнеупорные (огнеустойчивые) стенные перегородки алюминиевые; перфорированные алюминиевые листы; цельные алюминиевые листы; алюминий для отделки потолков», указанные в перечне рассматриваемой заявки №2013731405, и товары «изделия, частично обработанные из алюминия и алюминиевых сплавов в виде блоков, панелей, листов, брусьев, фольги, стержней, труб и других фасонных деталей, также в сочетании с другими материалами, в том числе пластмассами; изделия смешанные, по крайней мере, частично изготовленные из алюминия или алюминиевых сплавов, в том числе панели строительные, панели типа "сэндвич", панели кровельные, панели для покрытия внутренних и наружных частей зданий, панели для перегородки, панели для конструкций балконных перил; панели облицовочные для оборудования» противопоставленного товарного знака (1) и товары «Semiprocessed products of aluminium and of aluminium alloys in the form of blocks, panels, sheet metals, strips, foils, rods, tubes and other shaped parts, also in combination with other materials, particularly plastic materials; composite products, at least partly of aluminium or aluminium alloys, namely: construction panels, sandwich panels, roof panels and panels for covering building interiors and exteriors, panels for partitions, panels for balcony railing systems; cladding panels for equipment; containers, registration number plates, warning signs and road signs/ изделия частично обработанные из алюминия и алюминиевых сплавов в форме блоков, панелей, листов, брусьев, фольги, стержней, трубы и другие фасонные изделия в сочетании с другими материалами, в частности пластмассами; композитные продукты, по крайней мере, полученные в основном из алюминия или алюминиевых сплавов, а именно: строительные панели, сэндвич-панели, кровельные панели и панели для покрытия внутренних и наружных частей зданий, панели для перегородок, панели для конструкций балконных перил; панели

облицовочные для оборудования» противопоставленного товарного знака (2) однородны, поскольку относятся к одному виду товаров (алюминиевые металлические строительные материалы), имеют одно назначение, один круг потребителей и одинаковые источники сбыта, в связи с чем у потребителя может возникнуть представление о принадлежности этих товаров одному производителю.

Довод заявителя относительно того, что товары заявителя под заявленным обозначением длительное время присутствуют на российском рынке наряду с товарами правообладателя противопоставленных знаков, в силу чего не смешиваются в хозяйственном обороте, не может быть признан убедительным ввиду нижеследующего.

Согласно представленным материалам [8], продукция правообладателя противопоставленных товарных знаков присутствует на российском рынке 15 лет и на сегодняшний день является одним из самых распространенных строительных материалов.

В то же время доказательств, иллюстрирующих широкую известность и присутствие товаров заявителя (Наваб Шахтадж шаджи Ул Мулк) на российском рынке, материалы возражения не содержат.

В отношении довода заявителя о неправомерности предоставления правовой охраны товарному знаку **АЛЮКОБОНД** по свидетельству №347852

знаку **ALUCOBOND** по международной регистрации №350378, следует отметить, что данный довод не может быть рассмотрен в рамках настоящего возражения, вместе с тем, заявитель имеет возможность воспользоваться предоставленным ему право и подать соответствующее заявление в отношении указанных знаков.

С учетом изложенного, оспариваемое решение Роспатента следует признать правомерным, а вывод о сходстве до степени смешения заявленного обозначения и противопоставленных знаков (1, 2) в отношении однородных товаров 06 класса МКТУ - обоснованным.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 22.04.2016, оставить в силе решение Роспатента от 17.07.2015.