

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, рассмотрела возражение от 28.01.2011, поданное компанией Алупро Ою, Финляндия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – решение Роспатента) от 22.10.2010 о государственной регистрации товарного знака по заявке №2009709089/50, при этом установлено следующее.

Обозначение «ALUPRO» по заявке № 2009709089 с приоритетом от 27.04.2009 заявлено на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 06, 11 и услуг 37, 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

В качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «ALUPRO», выполненный шрифтом, близким к стандартному, заглавными буквами латинского алфавита черного цвета, и изобразительный элемент в виде стилизованного изображения буквы «А» красного цвета большего размера, чем словесный элемент, расположенный в левой части обозначения перед словесным элементом. Словесный элемент «ALUPRO» и стилизованная буква «А» подчеркнуты серой линией.

Правовая охрана товарного знака испрашивается в красном, черном, сером цветовом сочетании.

Решение Роспатента от 22.10.2010 о государственной регистрации товарного знака «ALUPRO» по заявке №2009709089 было принято на основании заключения

по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении товаров 06 и 11 классов МКТУ.

В отношении услуг 37 и 42 классов МКТУ заявленное обозначение не соответствует положениям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение «ALUPRO» в отношении услуг 37, 42 классов МКТУ сходно до степени смешения с серией товарных знаков (свидетельства №№408691, 325549, 202399) со словесным элементом «ALPRO», ранее зарегистрированных на имя другого лица в отношении однородных услуг 37, 42 классов МКТУ.

В возражении от 28.01.2011, поступившем в Палату по патентным спорам, заявителем выражено несогласие с решением Роспатента.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- противопоставленные товарные знаки со словесным элементом «ALPRO» визуально отличаются от внешней формы заявленного обозначения с расположенным в его начальной доминирующей части графического элемента «А» красного цвета, что определяет общий вывод о том, что в целом заявленное обозначение не ассоциируется с противопоставленными товарными знаками, т.е. не является сходным до степени смешения;

- деятельность заявителя, который занимается строительством, ремонтом и установкой элементов фасадов зданий, жалюзи, оград, решеток и перил, а также разработкой планов в области строительства, проектированием и консультациями по вопросам строительного планирования фасадов зданий, жалюзи, оград, решеток и перил, неоднородна с услугами, которые оказывает правообладатель противопоставленных товарных знаков – ООО «ALPRO»;

- заявитель просит ограничить перечень услуг 37, 42 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, следующим образом:

37 класс – строительство, ремонт и установка элементов фасадов зданий, жалюзи, оград, решеток и перил металлических;

42 класс – разработка планов в области строительства, проектирование и консультации по вопросам строительного планирования и проектирования в отношении фасадов зданий, жалюзи, оград, решеток и перил металлических.

На основании изложенного заявитель просит зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака для ограниченного перечня услуг 37 и 42 классов МКТУ.

В дополнение к возражению заявитель предоставил оригинал письма о согласии правообладателя противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №№ 325549, 202399, 408691 на регистрацию товарного знака «ALUPRO» по заявке №2009709089 в отношении ограниченного перечня услуг 37, 42 классов МКТУ.

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (27.04.2009) поступления заявки №2009709089 на регистрацию товарного знака, правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения 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 №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 6(2) 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 каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается только с согласия правообладателя.

Согласно пункту (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.

Согласно пункту (14.4.2.4) Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями; 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.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) - (в) пункта (14.4.2.2) Правил.

Согласно пункту (14.4.3) Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

В качестве товарного знака, как указано выше, заявлено комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «ALUPRO», выполненный шрифтом, близким к стандартному, заглавными буквами латинского алфавита черного цвета, и изобразительный элемент в виде стилизованного изображения буквы «А» красного цвета большего размера, чем словесный элемент, расположенный в левой части обозначения перед словесным элементом. Словесный элемент «ALUPRO» и стилизованная буква «А» подчеркнуты серой линией.

Обозначение выполнено в красном, черном, сером цветовом сочетании.

Слово «ALUPRO» не имеет смыслового значения, поскольку отсутствует в лексических словарях основных европейских языков.

Противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №№202399 и 408691 являются комбинированными и включают словесный элемент «ALPRO», выполненный заглавными буквами латинского алфавита белого цвета на фоне черного параллелограмма (св. №202399) и черного эллипса (св. №408691), при этом в нижней части композиций расположен изобразительный элемент красного цвета в виде расходящихся к низу дугообразных линий (св. №202399) и треугольника (св.408691).

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №325549 представляет собой словесное обозначение «ALUPRO», не имеющее смыслового значения, выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Анализ сходства заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками показал следующее.

Заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки характеризуются фонетическим сходством их доминирующих словесных элементов «ALUPRO» и «ALPRO», которое определяется тождеством состава согласных звуков [l, p, r] и гласных звуков [a, o], расположенных в одинаковом порядке, одинаковым количеством слогов, при совпадении второго слога -PRO. Обозначения отличаются одним гласным звуком [u], расположенным в середине заявленного обозначения, который отсутствует в середине слова «ALPRO», что в целом не оказывает существенного влияния на общий вывод о фонетическом сходстве этих слов.

В отсутствие возможности провести анализ сравниваемых слов «ALUPRO» и «ALPRO» с точки зрения семантики, определяющее значение для вывода о сходстве обозначений приобретает фонетический критерий сходства.

Что касается графического признака сходства, то, принимая во внимание вывод о фонетическом сходстве сравниваемых словесных обозначений, занимающих доминирующее положение, их визуальное отличие, в данном случае, не оказывает существенного влияния на общий вывод о сходстве знаков в целом.

Однородность услуг 37 и 42 классов МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации противопоставленным знакам, и услуг 37 и 42 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается правовая охрана заявленного обозначения, установлена в силу их принадлежности к одному роду и виду.

В целом заявленное обозначение «ALUPRO» и противопоставленные знаки со словесным элементом «ALPRO» ассоциируются друг с другом, несмотря на отдельные отличия, что позволяет сделать вывод об их сходстве до степени смешения.

Вместе с тем, заявителем представлено письмо, содержащее согласие правообладателя противопоставленных знаков на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя комбинированного обозначения со словесным элементом «ALUPRO» по заявке №25008708738 в отношении уточненного перечня услуг 35, 42 классов МКТУ.

Учитывая, что заявленное обозначение и противопоставленные знаки не являются тождественными, коллегия Палаты по патентным спорам принимает во внимание представленное письмо - согласие, в силу чего противопоставленные товарные знаки более не являются препятствием для регистрации товарного знака по заявке №2009709089.

Таким образом, резюмируя изложенное, можно сделать вывод, что заявленное обозначение в отношении уточненных услуг 37, 42 классов МКТУ соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение от 28.01.2011, изменить решение Роспатента от 22.10.2010 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2009709089.