

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения

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 09.06.2014, поданное ЗАО «Торговый дом «ПЕРЕКРЕСТОК» Россия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011737702, при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2011737702 с приоритетом от 17.11.2011 на имя заявителя было заявлено словесное обозначение «ALRIGHT», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в отношении товаров 03, 05, 16 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Решением Роспатента от 09.08.2013 было отказано в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для всех заявленных товаров на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком «ALL RIGHT» по свидетельству №278778 с приоритетом от 05.12.2003, зарегистрированным на имя другого лица в отношении товаров 03 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 03, 05, 16 классов МКТУ.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 09.06.2014, в котором заявитель отмечает, что срок действия противопоставленного товарного знака истек, в связи с чем устранено препятствие для регистрации товарного знака по заявке №2011737702.

В подтверждение изложенных доводов заявитель представил распечатку с сайта ФИПС, содержащую сведения о товарном знаке по свидетельству №278778 – [1].

С учетом изложенного, заявитель просит отменить решение Роспатента от 09.08.2013 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2011737702 в отношении всех заявленных товаров 03, 05, 16 классов МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (17.11.2011) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя вышеуказанный 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 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарного знака 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.

Согласно пункту 14.4.2.4 Правил установлено, что словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в подпунктах (1), (2), (3) пункта 14.4.2.2 Правил.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (а) Правил, а именно: наличие близких и совпадающих звуков, 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 пункте 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 учитывается 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.

Рассматриваемое обозначение «ALRIGHT» представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в отношении товаров 03, 05, 16 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Противопоставленный товарный знак «ALL RIGHT» представляет собой словесное обозначение, выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 03 класса МКТУ.

С точки зрения фонетики сравниваемые словесные элементы «ALRIGHT» - «ALL RIGHT» являются сходными, поскольку имеет место быть фонетическое вхождение одного обозначения в другое. При этом следует отметить, что удвоение букв в противопоставленном знаке при фонетическом восприятии приводит к одному звуку [L].

Семантическое сходство обусловлено совпадением значения словесных элементов. В переводе с английского языка слово alright имеет значение «хорошо, в порядке», слово all right – все в порядке, порядок, нормально, так себе, да ничего (см.Яндекс словари).

Что касается графического признака сходства, то исполнение словесных элементов буквами одного алфавита усиливает их сходство.

Таким образом, сравниваемые обозначения следует признать сходными.

Сравнение перечней товаров с целью определения их однородности показало, что сопоставляемые товары однородны, поскольку имеют общее функциональное назначение, а именно относятся к туалетным принадлежностям, совместно встречаются в обиходе и продаже, а также один круг потребителей.

Заявителем в возражении сходство сравниваемых обозначений и однородность товаров не оспаривается.

Таким образом, оспариваемое решение Роспатента следует признать правомерным, а вывод о сходстве до степени смешения заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по свидетельству №278778 в отношении однородных товаров - обоснованным.

Вместе с тем следует отметить, что на дату 25.06.2014 принятия возражения к рассмотрению срок действия противопоставленного товарного знака истек.

Данное обстоятельство устраняет причину для отказа в регистрации товарного знака по заявке №2011737702 для всех заявленных товаров 03, 05, 16 классов МКТУ и, следовательно, основания для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса отсутствуют.

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

удовлетворить возражение от 09.06.2014, отменить решение Роспатента от 09.08.2013 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2011737702.