

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном Гражданским кодексом 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 поступившее 24.10.2018 возражение Публичного акционерного общества «Ростелеком», Российская Федерация (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 654150, при этом установила следующее.

Товарный знак по свидетельству № 654150 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 27.04.2018 по заявке № 2016741589 с приоритетом от 13.05.2016 в отношении товаров 09 и услуг 38, 42 классов МКТУ на имя компании Google LLC, Соединенные Штаты Америки (далее – правообладатель).

В качестве товарного знака по свидетельству № 654150 зарегистрировано словесное обозначение «ALLO», выполненное буквами латинского алфавита.

В поступившем 24.10.2018 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражении выражено мнение о том, что оспариваемая регистрация товарного знака была произведена в нарушение требований, установленных пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к тому, что оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения в отношении однородных товаров и услуг с серией товарных знаков по свидетельствам №№ 417104, 429236, 623028, 421373, 429235, 429237, 429234, 673696, включающих словесные элементы «Алле» / «Аллё» и охраняемых на имя лица, подавшего возражение, а также с товарными знаками со словесным

элементом «АЛЛО» по свидетельствам №№ 325625 и 308270, в отношении которых лицо, подавшее возражение, является исключительным лицензиатом.

При этом в возражении отмечено, что компания «Ростелеком», существующая с 1992 года, является крупнейшим в России провайдером цифровых услуг и решений, присутствующим во всех сегментах рынка, занимает лидирующее положение на российском рынке широкополосного доступа и платного телевидения и является лидером рынка телекоммуникационных услуг для российских органов государственной власти и корпоративных пользователей. Отсюда следует, что лицо, подавшее возражение, и правообладатель ведут однородную деятельность по разработке программного обеспечения и программных приложений устройств на базе ОСAndroid.

На основании изложенного в возражении лицо, подавшее возражение, просило признать предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку недействительным полностью.

К возражению были приложены копии следующих документов: распечатки сведений об оспариваемом и противопоставленных товарных знаках [1]; страницы англо-русского словаря [2]; распечатка сведений из сети Интернет об использовании слова в речи [3]; распечатка сведений из сети Интернет о лице, подавшем возражение [4]; распечатка сведений из сети Интернет о мессенджере «Аллё», выпущенном лицом, подавшим возражение [5].

Правообладателем, уведомленным в установленном порядке о поступившем возражении, отзыв на него не был представлен, а представитель правообладателя на данное заседание коллегии не явился.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (13.05.2016) правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные

приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с абзацем 1 и 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 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

- 1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: 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;
- 2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;
- 3) смысловое сходство определяется

на основании следующих признаков: 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, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю. При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки. Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

В соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку могут быть поданы заинтересованным лицом.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству № 654150 представляет собой словесное обозначение «ALLO», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана оспариваемому товарному знаку с приоритетом от 13.05.2016 предоставлена в отношении товаров 09 и услуг 38, 42 классов МКТУ.

Противопоставленные товарные знаки по свидетельствам № 429234



с приоритетом от 19.01.2010 (1); № 429237



приоритетом от 19.01.2010 (2); № 429235



с приоритетом от

19.01.2010 (3); № 429236 **(аллә)** с приоритетом от 19.01.2010 (4); № 417104



с приоритетом от 15.02.2010 (5); № 421373 «алЛЕ» с приоритетом от 11.09.2009 (6); № 623028 «Аллё» с приоритетом от 05.08.2015 (7), № 673696 «Аллё» с приоритетом от 05.08.2015 (8), охраняемые на имя лица, подавшего возражение, включают словесные элементы «АЛЛЕ» / «АЛЛЁ», выполненные стандартным или оригинальным шрифтами буквами русского алфавита.



Товарный знак по свидетельству № 689454 с приоритетом от 02.03.2017 (9), зарегистрированный на имя лица, подавшего возражение, имеет более позднюю дату приоритета, чем оспариваемый товарный знак, и продолжает серию знаков, однако не может быть противопоставлен оспариваемому товарному знаку.

На товарные знаки по свидетельствам № 325625 **АЛЛО** с приоритетом от 29.08.2005 (10) и № 308270 **АЛЛО** с приоритетом от 02.09.2004 (11), ранее зарегистрированные на имя ООО «Ньютон», лицу, подавшему возражение, на основании лицензионного договора от 13.06.2017 была выдана исключительная лицензия в отношении товаров 09, 16 и услуг 35, 42 классов МКТУ.

Сопоставительный анализ оспариваемого товарного знака и противопоставленных товарных знаков показал, что они ассоциируются друг с другом в целом, то есть являются сходными, в силу наличия и доминирования в их составе фонетически и семантически сходных словесных элементов «ALLO», «АЛЛО», «АЛЛЁ» или «АЛЛЕ».

Так, сходство сравниваемых знаков по фонетическому критерию обусловлено совпадением большей части их звуков, в том числе акцентирующих на себе внимание начальных звуков.

Сходство сравниваемых знаков по семантическому критерию обусловлено подобием заложенных в них понятий и идей, так как оспариваемый товарный знак «ALLO» является транслитерацией в латинице лексической единицы русского языка «АЛЛО», а слова «алло», «аллё» и «алле» являются вариантами приветствия при разговоре по телефону [3].

При этом некоторые отличия сравниваемых знаков по графическому критерию сходства обозначений (по шрифтовому исполнению слов, по использованию графических единиц разных алфавитов и наличию изобразительных элементов) играют лишь второстепенную роль при восприятии этих товарных знаков в целом.

Изложенные выше обстоятельства позволяют сделать вывод о том, что оспариваемый товарный знак и противопоставленные товарные знаки, несмотря на их отдельные отличия, ассоциируются друг с другом в целом и, следовательно, являются сходными.

Все товары 09 класса МКТУ, для которых была предоставлена правовая охрана оспариваемому товарному знаку, и часть товаров 09 класса МКТУ, для которых охраняются противопоставленные товарные знаки (8, 11), относятся к одной и той же родовой группе товаров (программы для компьютеров, файлы загружаемые, программное обеспечение), имеют одно и то же назначение (обеспечение функционирования компьютерных систем), один и тот же круг потребителей (пользователи компьютерных систем), выпускаются одними и теми же производителями (компьютерными фирмами, программистами) и, соответственно, реализуются по одним и тем же торговым каналам, в силу чего они являются однородными.

Кроме того, принимая во внимание высокую степень сходства сопоставляемых обозначений, товары 09 класса МКТУ оспариваемой регистрации товарного знака могут быть признаны однородными также и услугам 38 класса МКТУ в сфере

телекоммуникаций, приведенным в перечнях услуг противопоставленных регистраций товарных знаков (1 - 7), как непосредственно связанные с ними.

Все услуги 38 класса МКТУ оспариваемой регистрации товарного знака однородны услугам 38 класса МКТУ противопоставленных регистраций товарных знаков (1 - 7), так как все они относятся к одной и той же родовой группе услуг (телекоммуникационные услуги), которые имеют одинаковое назначение (обеспечение телекоммуникационной связи), один и тот же круг потребителей (пользователи телекоммуникационных сетей) и оказываются одними и теми же лицами (провайдерами).

Все услуги 42 класса МКТУ, в отношении которых была предоставлена правовая охрана оспариваемому товарному знаку, однородны услугам 42 класса МКТУ, в отношении которых лицу, подавшему возражение, была предоставлена исключительная лицензия на товарный знак «АЛЛО» по свидетельству № 325625 (10), а именно: «анализ компьютерных систем; восстановление компьютерных баз данных; инсталляция программного обеспечения; консультации в области компьютерной техники; модернизация программного обеспечения; обслуживание техническое программного обеспечения; перенос данных или документов с физического носителя на электронный; преобразование данных и информационных программ [не физическое]; проектирование компьютерных систем; прокат компьютеров; прокат средств программного обеспечения; размещение веб-сайтов; размножение компьютерных программ; разработка программного обеспечения; создание и техническое обслуживание веб-сайтов для третьих лиц; составление программ для компьютеров», так как все они относятся к услугам в области компьютерных технологий, носят комплементарный характер, то есть являются непосредственно связанными и взаимодополняющими друг друга, и имеют общий круг потребителей (пользователи компьютерных систем).

Кроме того, указанные услуги 42 класса МКТУ однородны также и услугам 38 класса, в отношении которых охраняются товарные знаки (1 - 7), и товарам 09 класса МКТУ «программы компьютерные; программы компьютерные [загружаемое компьютерное обеспечение]; публикации электронные загружаемые;

приложения для компьютерного программного обеспечения, загружаемые», в отношении которых охраняется товарный знак (8), поскольку все они непосредственно связаны друг с другом, являются взаимодополняемыми и предназначены для одного и того же круга потребителей (пользователи компьютерных систем).

В результате сопоставления соответствующих перечней товаров и услуг оспариваемой и противопоставленных регистраций товарных знаков усматривается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о происхождении из одного источника данных (однородных) товаров и услуг, для индивидуализации которых предназначены сравниваемые (сходные) знаки.

Указанное обстоятельство обуславливает вывод о сходстве оспариваемого товарного знака и противопоставленных товарных знаков до степени смешения в отношении однородных товаров и услуг 09, 38 и 42 классов МКТУ.

Таким образом, оспариваемый товарный знак не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Установленный факт сходства до степени смешения в отношении соответствующих однородных товаров и услуг оспариваемого товарного знака и принадлежащих именно лицу, подавшему возражение, противопоставленных товарных знаков с более ранними приоритетами обуславливает вывод о наличии у него заинтересованности, в соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса, в оспаривании предоставления правовой охраны товарному знаку по указанному в возражении правовому основанию, предусмотренному, собственно, пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 24.10.2018, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 654150 недействительным полностью.