


**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
по результатам рассмотрения  **возражения**  **заявления**

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 05.10.2017, поданное компанией «ЗЕ АЛЬБА КОРПОРЕЙШЕН ЛИМИТЕД», Лихтенштейн (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1098215, при этом установлено следующее.



Международная регистрация комбинированного знака «» с датой территориального расширения на Российскую Федерацию от 18.02.2014 была произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее – МБ ВОИС) 27.11.2015 за №1098215 в отношении товаров 18, 25 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации, на имя Alba Moda GmbH, Германия (далее - правообладатель).

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 05.10.2017 поступило возражение, в котором оспаривается правомерность предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1098215 ввиду того, что, по мнению лица, его подавшего, указанная регистрация была произведена в нарушение требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый знак по международной регистрации №1098215 сходен до

степени смешения с комбинированным товарным знаком «» по

свидетельству №266110, принадлежащим лицу, подавшему возражение, в отношении однородных товаров 18, 25 классов МКТУ;

- сходство сопоставляемых обозначений обусловлено фонетическим тождеством словесных элементов «Alba»/«ALBA», при этом необходимо учитывать, что слово «Moda» не является предметом самостоятельной правовой охраны;

- товары 18, 25 классов МКТУ оспариваемого знака и товары 18, 25 классов МКТУ противопоставленного товарного знака совпадают или однородны.

Принимая во внимание вышеизложенное лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1098215 недействительным полностью.

К возражению приложены следующие материалы:

- сведения о товарном знаке по свидетельству №266110 (1);

- копия Интернет-страницы <https://lingvoelf.ru/grammar-en/38-article> (2).

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, отзыв по мотивам возражения не представил и на заседание коллегии не явился.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (18.02.2014) территориального расширения знака по международной регистрации №1098215 правовая база для оценки его охраноспособности на территории Российской Федерации 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, вступившие в силу 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 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 отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с указанными товарными знаками, допускается лишь с согласия правообладателя.

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 положениями пункта 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями; с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого 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), 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 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.

Оспариваемый знак по международной регистрации №1098215 представляет



собой комбинированное обозначение «Alba Moda», включающее в себя словесные элементы «Alba Moda», выполненные одно под другим буквами латинского алфавита оригинальным шрифтом, и изобразительный элемент в виде стилизованного изображения птиц. Правовая охрана знаку на территории Российской Федерации предоставлена в отношении товаров 18, 25 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №266110



представляет собой комбинированное обозначение «ALBA», содержащее прямоугольник, разделенный на две части белым и черным цветом, внутри которого расположены словесные элементы «The ALBA», выполненные буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров и услуг 16, 18, 20, 24, 25, 35 классов МКТУ.

Анализ оспариваемого знака и противопоставленного товарного знака показал, что они являются сходными, поскольку включают в себя фонетически тождественный элемент «ALBA».

Выполнение в сопоставляемых обозначениях словесного элемента «Alba»/«ALBA» буквами латинского алфавита визуально увеличивает сходство сравниваемых знаков в целом.

Учитывая изложенное, коллегия пришла к выводу о сходстве сравниваемых знаков.

Анализ однородности товаров 18, 25 классов МКТУ, указанных в перечнях сравниваемых обозначений, показал следующее.

Оспариваемые товары 18 класса МКТУ и товары 18 класса МКТУ противопоставленного товарного знака являются однородными, поскольку объединены родовым понятием «изделия различного назначения из кожи и кожзаменителей, сумки, зонты, трости», следовательно, сравниваемые товары имеют одно назначение, условия реализации и круг потребителей.

Оспариваемые товары 25 класса МКТУ и товары 25 класса МКТУ противопоставленного товарного знака являются однородными, так как относятся к одной родовой группе товаров «одежда, обувь, головные уборы» следовательно, сравниваемые товары имеют одно назначение, условия реализации и круг потребителей.

Учитывая изложенное, следует согласиться с мнением лица, подавшего возражение, о том, что оспариваемый знак по международной регистрации №1098215 и противопоставленный товарный знак по свидетельству №266110 сходны до степени смешения в отношении однородных товаров 18, 25 классов МКТУ.

Вместе с тем, довод лица, подавшего возражение, о том, что правовая охрана на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1098215 была предоставлена в нарушение требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса, является необоснованным, поскольку компанией «ЗЕ АЛЬБА КОРПОРЕЙШЕН ЛИМИТЕД» 11.06.2015 было предоставлено не подлежащее отзыву согласие на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1098215 на имя правообладателя в отношении товаров 18, 25 классов МКТУ.

Законодательством допускается регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в пункте 6 статьи 1483 Кодекса, только с согласия правообладателя.

В этой связи правовая охрана на территории Российской Федерации знака по международной регистрации №1098215 была произведена правомерно в соответствии с действующим законодательством.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 05.10.2017,  
оставить в силе правовую охрану на территории Российской Федерации знака  
по международной регистрации №1098215.**