


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 поступившее 03.09.2018 возражение ООО «Албана», Москва (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №609611, при этом установила следующее.

Регистрация указанного товарного знака по заявке №2015724093 с приоритетом от 03.08.2015 произведена 20.03.2017 за №609611 на имя Неверовой Оксаны Альбертовны, г. Петергоф (далее — правообладатель) в отношении товаров 25 и услуг 35, 40 классов МКТУ.



Оспариваемый товарный знак  представляет собой фантазийное словесное обозначение, выполненное оригинальным шрифтом буквами кириллицы с использованием бежевого, темно-бежевого, светло-розового и черного цветов.

В поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) возражении оспаривается правомерность предоставления правовой охраны указанному товарному знаку ввиду его несоответствия требованиям пунктов 3 и 8 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- ООО «АЛБАНА» было зарегистрировано в качестве юридического лица 21.04.2006, что подтверждается распечаткой с официального сайта Федеральной

налоговой службы, а также свидетельством о государственной регистрации юридического лица (ОГРН);

- факт регистрации указанного юридического лица является основанием для возникновения исключительного права на фирменное наименование, следовательно, лицо, подавшее возражение, получило право на фирменное наименование ранее даты (03.08.2015) приоритета оспариваемого товарного знака;

- сравнительный анализ оспариваемого товарного знака и фирменного наименования показывает, что товарный знак «Альбана» по свидетельству № 609611 фонетически сходно с частью «АЛБАНА» фирменного наименования ООО «АЛБАНА»;

- лицо, подавшее возражение, осуществляло деятельность по вводу в гражданский оборот на территории Российской Федерации продукции, однородной той, для которой зарегистрирован товарный знак по свидетельству № 609611;

- ООО «АЛБАНА» было зарегистрировано для целей осуществления, в том числе таких видов хозяйственной деятельности как торговля розничной одеждой в специализированных магазинах; торговля оптовая одеждой, включая спортивную одежду, кроме нательного белья. Ключевым направлением предпринимательской деятельности лица, подавшего возражение, является производство одежды и ее последующая реализация;

- в подтверждение вышеизложенного к возражению прилагаются копии документов, подтверждающих фактическое осуществление лицом, подавшим возражение, деятельности по производству и реализации одежды ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака под своим фирменным наименованием;

- товары 25 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован товарный знак, однородны деятельности, осуществляемой лицом, подавшим возражение, по введению в гражданский оборот одежды, поскольку все товары 25 класса МКТУ

являются однородными, так как относятся к обобщающему термину «одежда» - совокупность изделий, надеваемых человеком с целью обезопасить свое тело от негативного влияния окружающей среды, например, от дождя, солнца, холода, пыли, насекомых и т.д., помимо этого одежда выполняет эстетические и гигиенические функции;

- представленные документы подтверждают осуществление лицом, подавшим возражение, деятельности по реализации товаров, предметов одежды, (договоры, товарные накладные к ним), распечатки с <https://web.archive.org/> интернет-сайта лица, подавшего возражение, <http://www.albana-trade.ru/>, на котором с 2012 года непрерывно размещаются предложения к продаже предметов одежды, включая их демонстрацию через каталоги, а также документы, подтверждающие права лица, подавшего возражение, на указанный домен;

- оказываемые лицом, подавшим возражение, услуги и услуги 35 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, являются однородными, так как выполняют одни и те же функции и по причине природы и назначения этих услуг могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения;

- в пункте 3.5 Методических рекомендаций № 198 отмечено, что однородными между собой могут быть признаны товары и услуги: например, «одежда» (25 класс МКТУ) и «пошив одежды» (40 класс МКТУ). Однородность товаров 25 и услуг 40 классов МКТУ обусловлена тем, что услуги 40 класса МКТУ являются сопутствующими производству товаров 25 класса МКТУ, то есть они соотносятся между собой как процесс и его конечный результат;

- лицо, подавшее возражение, на протяжении более 10 лет вводит в гражданский оборот товары 25 класса МКТУ, маркированные обозначением ALBANA, а также вкладывает большие усилия в продвижение своего бренда. Компания, начиная с 2012 года является постоянным участником ведущей выставки моды в Восточной Европе, СРМ - Collection Premiere Moscow, которая проходит два раза в год в Москве на выставочной площадке Экспоцентра при участии более 25 000 профессиональных посетителей. Медийное освещение

СРМ гарантированно участием в выставке восьми теле- и радио-каналов и примерно 300 международных журналистов;

- за долгие годы работы активно используемое лицом, подавшим возражение, для маркировки одежды обозначение АЛБАНА/ALBANA стало известным и узнаваемым российскими потребителями, в том числе благодаря экспонированию бренда на многочисленных выставках с широким охватом посетителей не только из России, но и из других стран;

- принимая во внимание высокую степень сходства обозначений, приближенную к тождеству, а также тот факт, что лицо, подавшее возражение, и правообладатель оспариваемого товарного знака являются прямыми конкурентами, угроза смешения обозначений на одном товарном рынке и, как следствие, введение потребителей в заблуждение, является неизбежным.

На основании вышеизложенного в возражении выражена просьба признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №609611 в отношении всего перечня товаров и услуг 25, 35 и 40 классов МКТУ.

К возражению приложены следующие материалы:

- распечатка с официального сайта Федеральной налоговой службы в отношении ООО «Албана»[1];
- свидетельство о государственной регистрации юридического лица (ОГРН) [2];
- уставные документы ООО «Ангела-ММ»[3];
- договор поставки № 9 от 09.04.2014 с товарной накладной [4];
- договор поставки № 21 от 22.08.2014 с товарной накладной [5];
- договор поставки № 05-08 от 08.08.2013 с товарной накладной [6];
- договор поставки № 27 от 15.11.2013 и товарная накладная к нему [7];
- контракт № 1 от 23.02.2012, а также первичная бухгалтерская документация к нему [8];

- обложки каталогов одежды «ALBANA», в которых представлена информация о продукции, произведённой лицом, подавшим возражение; за период, начиная с 2012 года [9];

- документы от 2014 года, подтверждающие изготовление полиграфической продукции, в том числе буклетов и постеров, в количестве 1200 штук [10];

- документы, подтверждающие участие лица, подавшего возражение, в выставках [11];

- декларации о соответствии товаров (одежды), маркированной обозначением ALBANA, за 2012 год [12];

- договоры аренды нежилых помещений за 2014-2015 гг.[13];

- документы, подтверждающие право лица, подавшего возражение, на использование домена <http://www.albana-trade.ru/> - официального сайта для реализации товаров (одежды), маркированных обозначением ALBANA [14];

- договор №1/14 от 11.04.2014 на осуществление имиджевой съемки коллекции одежды и первичная бухгалтерская документация к нему [15];

- договор на оказание информационных услуг № 9661/12 от 17.08.2012 [16];

- фотографии одежды [17];

- платежные поручения [18].

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступлении возражения, представил отзыв, мотивированный следующими доводами.

В отзыве указано, в частности, что в материалах дела практически отсутствуют какие-либо доказательства факта осуществления ООО «Албана» каких-либо хозяйственных операций по введению в гражданский оборот товаров или услуг в период с 21.04.2006 г. (дата регистрации ООО «Албана») до 03.08.2015 г. (дата приоритета оспариваемого товарного знака). Реальные хозяйственные документы, на которые имеется ссылка в договоре, датированы 2017 г., т.е. спустя 2 года после даты приоритета товарного знака и спустя 11 лет после регистрации общества, в связи с чем данные документы вообще не

подлежат исследованию и правовой оценке при решении вопроса о признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку. В материалах дела отсутствуют какие-либо доказательства факта использования ООО «Албана» своего фирменного наименования в отношении производства товаров 25 класса МКТУ и оказания однородных им услуг 40 класса МКТУ либо при оказании услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства на товарный знак. Единственными документами, относящимися к периоду до даты приоритета оспариваемого товарного знака, являются товарная накладная №13 от 14.08.2014 г. и товарная накладная № 1168 от 01.08.2013 г. Данные накладные (при условии реального их исполнения, которое не подтверждено и без учета критического отношения к ним) могут гипотетически подтверждать лишь тот факт, что ООО «АЛБАНА» использовало свое фирменное наименование исключительно в отношении таких услуг 35 класса МКТУ как реализация товаров, но никак не подтверждают осуществление деятельности по производству товаров 25 класса МКТУ, однородных услугам 40 класса МКТУ. Договор поставки № 27 от 15.11.2013 г. может подтверждать лишь тот факт, что приобретается в собственность товар, наименование, ассортимент, количество и стоимость которого указывается сторонами в соответствующем дополнительном соглашении или счету фактуре и товарной накладной по форме ТОРГ-12 к настоящему договору (см. п. 1.1. Договора). Контракт № 1 от 23.02.2013 г. и документация к нему могут подтверждать лишь тот факт, что лицо, подавшее возражение, приобретает в собственность товар, что никак не подтверждает факт производства товаров 25 класса МКТУ, однородных услугам 40 класса МКТУ или оказания услуг 35 класса МКТУ. Документы по хозяйственным операциям с ООО «Лин-Интер» и ООО «Квант» не могут подтверждать использование ООО «Альбана» отличительной части фирменного наименования «Альбана» при вводе в гражданский оборот товаров 25 класса МКТУ, однородных услугам 40 класса МКТУ или оказания услуг 35 класса МКТУ. Документы по хозяйственным операциям с ООО «Мессе Дюссельдорф Москва» никак не могут подтверждать использование ООО «Альбана» отличительной части фирменного наименования

«Албана» при вводе в гражданский оборот товаров 25 класса МКТУ, однородных услугам 40 класса МКТУ или оказания услуг 35 класса МКТУ. Представлены финансовые документы, в соответствии с которыми оплачиваются услуги по строительству выставочного стенда, соединение с сетью электропитания, аренда вешала встроенного, аренда стола, аренда стула, предоставление персонала, регистрационный сбор, аренда необорудованной площади, надбавка за угловой стенд, аренда светильника, аренда информационной стойки, аренда сканера для считывания баркодов. На основании вышеуказанных документов можно сделать вывод, что ООО «Албана» участвовало в выставках. Соответственно, сам по себе факт использования ООО «Албана» фирменного наименования в хозяйственной документации, связанной с участием в выставке, никак не означает приобретение известности обозначением «Албана» и на возникновение в глазах потребителей ассоциации с вышеуказанным обозначением ООО «Албана» как производителя товаров 25 класса МКТУ, однородных услугам 40 класса МКТУ или лица, оказывающего услуги 35 класса МКТУ. Договор на оказание информационных услуг № 966/12 от 17.08.2012 г., также не может подтверждать использование ООО «Албана» отличительной части фирменного наименования «Албана» при вводе в гражданский оборот товаров 25 класса МКТУ, однородных услугам 40 класса МКТУ или услуг 35 класса МКТУ. Контрагент по договору - компания ООО «Передовик точка ру интернет решения» не является регистратором доменного имени albana-trade.ru, сведений о том, что данное доменное имя зарегистрировано на ООО «Албана» или на аффилированное с ним лицо Алиеву Муслимат Магомедовну, указанный документ подтверждать не может. Соответственно, принадлежность доменного имени albana-trade.ru лицу, подавшему возражение, представленными документами не устанавливается. Информации о содержании Интернет сайта с доменным именем albana-trade.ru в том виде, в котором оно было до даты приоритета товарного знака, в материалах дела не представлено. Из предоставленных документов, связанных с арендой, не следует, для каких целей ООО «Албана» использовался арендованный офис, и что хранилось на

арендованном ООО «Албана» складе, при том, что никаких данных, свидетельствующих о каких-нибудь хозяйственных операций с товаром (помимо двух накладных) за указанный период, не представлено. Представленные изобразительные объекты (женщины, в верхней одежде), которые податель возражения именуется «*обложки каталогов одежды Albana*» не могут рассматриваться в качестве таковых, поскольку, сделать вывод о том, что указанные изобразительные объекты являются «обложками каталогов» на основании визуального восприятия данных материалов просто не представляется возможным. Изобразительные объекты (в виде изображения верхней одежды), которые в возражении названы «*фотографии произведенной лицом, подавшим возражение одежды, маркированной обозначением "Albana"*» не позволяют определить дату, когда были изготовлены данные материалы, место, где они были изготовлены (производственный цех предприятия, склад предприятия, магазин, куда предприятием была поставлена продукция). Никаких оснований для признания того, что фирменное наименование использовалось до даты приоритета товарного знака при вводе в гражданский оборот товаров 25 класса МКТУ, однородных услугам 40 класса МКТУ или оказании услуг 35 класса МКТУ, не имеется.

Вместе с тем, правообладатель указывает, что индивидуальный предприниматель Неверова Оксана Альбертовна действительно организовала предприятие по производству одежды, у нее имеется договор аренды недвижимости, в соответствии с которым объект недвижимости предоставляется для использования под швейное производство. В указанном производственном помещении имеется промышленное оборудование: стационарная ленточная раскройная машина, раскройный стол, автоматическая отрезная линейка, устройство для разметки настила, дисковый раскройный нож, одноигольная швейная машина, промышленный оверлок, распошивальная машина, промышленная трикотажная машина, промышленная машина для закрутки, подшивочная машина, петельная машина, закрепочная машина, машина для пришивания пуговиц, проходной пресс для дублирования, пресс для

дублирования ручной, промышленный гладильный стол, парогенератор с утюгом. Указанное оборудование используется для производства товаров 25 класса МКТУ, однородных услугам 40 класса МКТУ. На предприятии индивидуального предпринимателя Неверова Оксаны Альбертовны трудятся мастера технологи, модельеры конструкторы, закройщики, швеи, фурнитурщики, гладильщики. Данный штат сотрудников задействован в процессе производства 25 класса МКТУ, однородных услугам 40 класса МКТУ.

На основании изложенного правообладателем выражена просьба отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану оспариваемого товарного знака.

К отзыву приложены следующие материалы:

- фотография предприятия и производственного процесса [19];
- договор № 19-А/1 от 12.03.2018 г.[20];
- акт приема передачи от 01.04.2018 г.[21];
- трудовые договоры [22];
- свидетельство о браке [23].

Лицом, подавшим возражение, были представлены письменные пояснения, касающиеся несогласия с доводами отзыва правообладателя, а также дополнительные договоры поставки товара с товарными накладными и платежными поручениями [24] и архивные копии с официального сайта лица, подавшего возражение, на общедоступных Интернет ресурсах (WEB Arhive) [25].

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, коллегия сочла доводы возражения убедительными.


С учетом даты (03.08.2015) приоритета оспариваемого 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 подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся способными ввести потребителя в заблуждение относительно товара либо его изготовителя.

В соответствии с подпунктом (2.5.1) пункта 2.5 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности. Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

В соответствии с пунктом 8 статьи 1483 Кодекса не могут быть в отношении однородных товаров зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием (отдельными элементами наименования), право на которое в Российской Федерации возникло у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров/услуг учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров/услуг 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.

Оспариваемый товарный знак  по свидетельству №609611 состоит из не имеющего смыслового значения словесного обозначения «Альбана», выполненного оригинальным шрифтом буквами русского алфавита.

Возражение мотивировано несоответствием оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса, поскольку словесный элемент


оспариваемого товарного знака является сходным до степени смешения в отношении однородных товаров и услуг с частью «АЛБАНА» фирменного наименования лица, подавшего возражение, право на которое у последнего возникло ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака.

Вышеуказанная норма препятствует регистрации обозначения в качестве товарного знака при наличии определенной совокупности условий, а именно: обозначение тождественно или сходно до степени смешения с фирменным наименованием или его частью; право на фирменное наименование, принадлежащее конкретному юридическому лицу, возникло ранее даты приоритета товарного знака; товары и услуги, в отношении которых используются фирменное наименование и товарный знак, однородны.

Анализ материалов возражения на соответствие оспариваемого знака указанным требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Из представленных документов [1-2] следует, что ООО «АЛБАНА» было зарегистрировано в качестве юридического лица 21.04.2006. Факт регистрации данной организации является основанием возникновения исключительного права на фирменное наименование. Отсюда следует, что лицо, подавшее возражение, получило право на фирменное наименование ранее даты (03.08.2015) приоритета оспариваемого товарного знака.



Сравнительный анализ показал, что товарный знак  по свидетельству №609611 является сходным с частью фирменного наименования «АЛБАНА» лица, подавшего возражение, по фонетическому признаку сходства, что обусловлено одинаковым количеством слогов, совпадением начальных и конечных частей и близким составом звуков и их расположением в обозначениях.

Однако следует отметить, что запрет на регистрацию товарного знака на основании пункта 8 статьи 1483 Кодекса предусмотрен в случае использования фирменного наименования и товарного знака в отношении однородных товаров и услуг, поскольку такое использование может привести к смешению средств индивидуализации.

Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 25 класса МКТУ - апостольники; банданы [платки]; белье нижнее; белье нижнее, абсорбирующее пот; береты; блузы; боа [горжетки]; боди [женское белье]; ботинки; ботинки лыжные; ботинки спортивные; бриджи; брюки; бутсы; бюстгальтеры; воротники съемные; воротники; пелерины [одежда]; вставки для рубашек; вуали [одежда]; габардины [одежда]; галоши; галстуки; галстуки-банты с широкими концами; гамаши [теплые носочно-чулочные изделия]; гетры; голенища сапог; грации; джерси [одежда]; жилеты; изделия спортивные трикотажные; изделия трикотажные; каблуки; кальсоны [одежда]; капюшоны [одежда]; каркасы для шляп [остовы]; карманы для одежды; кашне; козырьки [головные уборы]; козырьки для фуражек; колготки; комбинации [белье нижнее]; комбинезоны [одежда]; комбинезоны для водных лыж; корсажи [женское белье]; корсеты [белье нижнее]; костюмы; костюмы купальные; костюмы маскарадные; костюмы пляжные; куртки [одежда]; куртки из шерстяной материи [одежда]; куртки рыбацкие; легинсы [штаны]; ливреи; лифы; манжеты; манишки; мантильи; манто; маски для сна (одежда); меха [одежда]; митенки; митры [церковный головной убор]; муфты [одежда]; муфты для ног неэлектрические; набойки для обуви; нагрудники детские, за исключением бумажных; накидки меховые; наушники [одежда]; носки; обувь пляжная; обувь спортивная; обувь, включенная в 25 класс; одежда бумажная; одежда верхняя; одежда готовая; одежда для автомобилистов; одежда для велосипедистов; одежда для гимнастов; одежда из искусственной кожи; одежда кожаная; одежда форменная; одежда, включенная в 25 класс; окантовка металлическая для обуви; орари [церковная одежда]; пальто; парки; пелерины; перчатки [одежда]; перчатки для лыжников; пижамы; плавки; пластроны; платки шейные; платочки для нагрудных карманов; платья; плащи непромокаемые; повязки для головы [одежда]; подвязки; подвязки для носков; подвязки для чулок; подкладки готовые [элементы одежды]; подмышники; подошвы; подтяжки; полуботинки на шнурках; пончо; пояса [белье нижнее]; пояса [одежда]; пояса-кошельки [одежда]; приданое для новорожденного [одежда]; приспособления, препятствующие скольжению обуви; пуловеры; пятки

для чулок двойные; ранты для обуви; ризы [церковное облачение]; рубашки; сабо [обувь]; сандалии; сандалии банные; сапоги, включенные в 25 класс; саронги; сарафаны; сари; свитера; союзки для обуви; стельки; тапочки банные; тоги; трикотаж [одежда]; трусы; туфли гимнастические; туфли комнатные; туфли, включенные в 25 класс; тюбетейки; тюрбаны; уборы головные; фартуки [одежда]; футболки; халаты; халаты купальные; цилиндры; части обуви носочные; чулки; чулки, абсорбирующие пот; шали; шапки [головные уборы]; шапки бумажные [одежда]; шапочки для душа; шапочки купальные; шарфы; шипы для бутс; шляпы; штанишки детские [одежда]; штрипки; шубы; эспадриллы; юбки; юбки нижние; юбки-шорты; услуг 35 класса МКТУ - демонстрация товаров; информация и советы коммерческие потребителям [информация потребительская товарная]; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; продажа аукционная; продвижение продаж для третьих лиц; услуги магазинов по розничной, оптовой продаже товаров; услуги розничной продажи товаров с использованием теле-магазинов или Интернет-сайтов; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; 40 класса МКТУ - переделка одежды; пошив одежды; услуги портных; обработка ткани, одежды и меха.

В отношении деятельности под фирменным наименованием лица, подавшего возражение, коллегия отмечает, что в обоснование осуществления деятельности по вводу в гражданский оборот товаров, относящихся к 25-му классу МКТУ, до даты приоритета оспариваемого знака представлены, в частности, контракт [8], по которому у китайской фабрики BEIJING FOUNDE STAR SCIENCE AND TECHNOLOGY CO., LTD были приобретены следующие товары: одежда из кожи, меха и текстиля, а также бирки, этикетки, фурнитуру, шарфы, перчатки на сумму 800000 долларов США, договоры поставки верхней одежды (пальто, куртки, шубы) [4, 5, 6], в которых лицо, подавшее возражение, является поставщиком указанных товаров на российский рынок, что прямо следует из приложенных к договорам товарно-транспортных накладных.

Представленные лицом, подавшим возражение, договоры поставки товара [24] с товарными накладными и платежными поручениями также подтверждают введение в гражданский оборот лицом, подавшим возражение, верхней одежды. Однако, указанные документы не являются общедоступными сведениями из словарно-справочных изданий и не могут быть приняты во внимание.

В подтверждение деятельности по продвижению товаров лицом, подавшим возражение, также были представлены документы, свидетельствующие о праве лица, подавшего возражение, на использование домена <http://www.albana-trade.ru/> - официального сайта для реализации товаров (одежды), маркированных обозначением ALBANA [14], договор на оказание информационных услуг [16], заключенный от имени Алиевой М.М., являющейся учредителем и генеральным директором ООО «АЛБАНА», документы, подтверждающие изготовление полиграфической продукции [10], проведение имиджевой съемки коллекции одежды [15], участие в специализированных выставках, посвященных экспонированию текстильной промышленности [11], а также фотографии обложек каталогов одежды «ALBANA» за период с 2012 по 2015 гг.

Факт размещения предложений к продаже одежды под фирменным наименованием ООО «АЛБАНА» до даты приоритета оспариваемого товарного знака подтверждается, в том числе, архивными копиями [25] официального сайта лица, подавшего возражение, на общедоступных Интернет ресурсах (WEB Archive), на котором с 2014 года была размещена информация о деятельности Интернет-магазина под обозначением АЛБАНА.

Что касается платежных документов [18], приложенных к возражению, то они относятся к периоду времени после даты приоритета оспариваемого товарного знака и не приняты коллегией во внимание.

Договоры аренды и субаренды нежилых помещений [13] не содержат сведений о том, что указанные помещения использовались для производства, хранения и дальнейшей реализации одежды, как указано в возражении.

В результате сравнения перечня товаров и услуг, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, с деятельностью ООО «АЛБАНА»

по введению в гражданский оборот товаров и продвижению их на российском рынке, коллегия установила следующее.

Все товары 25 класса МКТУ, указанные в перечне свидетельства №609611, и товары «верхняя одежда», вводимые в гражданский оборот ООО «АЛБАНА», являются однородными, поскольку, как справедливо указано в возражении, сравниваемые товары относятся к совокупности изделий, надеваемых человеком на свое тело с целью обезопасить его от негативного влияния окружающей среды, имеют одинаковое назначение (для использования дома, на улице, в общественных местах, для спортивных занятий, а также в гигиенических целях), могут быть выполнены из одного материала (текстиль, кожа, мех), имеют один круг потребителей и одинаковые условия реализации. Что касается услуг 40 класса МКТУ – «переделка одежды; пошив одежды; услуги портных» и товаров 25 класса МКТУ «одежда», то указанные товары и услуги являются корреспондирующими.

Услуги 35 класса МКТУ – «демонстрация товаров; продажа аукционная; продвижение продаж для третьих лиц; услуги магазинов по розничной, оптовой продаже товаров; услуги розничной продажи товаров с использованием телемагазинов или Интернет-сайтов» оспариваемого знака признаны однородными деятельности ООО «АЛБАНА» по продвижению товаров, относящихся к 25 классу МКТУ, осуществляемой посредством размещения информации о товарах на сайте <http://www.albana-trade.ru>, участия в специализированных выставках, проведения имиджевой съемки коллекции одежды.


Наличие деятельности по введению в гражданский оборот однородных товаров 25 класса МКТУ и продвижению их на российском рынке под фирменным наименованием ООО «АЛБАНА» до даты приоритета оспариваемого товарного знака при установленном ранее сходстве товарного знака



с частью указанного фирменного наименования, право на которое возникло ранее даты приоритета товарного знака по свидетельству

№609611, может привести к смешению сопоставляемых средств индивидуализации на российском потребительском рынке товаров и услуг, что свидетельствует о несоответствии оспариваемого знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса в отношении всех товаров 25 класса МКТУ и части услуг 35, 40 классов МКТУ, указанных в свидетельстве.

Также возражение мотивировано несоответствием оспариваемого знака требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса, так как, по мнению лица, подавшего возражение, товарный знак по свидетельству №609611 способен ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя.

Поскольку оспариваемое обозначение  не содержит в своем составе ложных или способных ввести потребителя в заблуждение элементов, вероятность введения потребителя в заблуждение может возникнуть лишь через ассоциации, связанные с иным лицом, а не правообладателем оспариваемого товарного знака.

Вместе с тем, представленные материалы возражения не содержат сведений о длительном и интенсивном использовании до даты приоритета оспариваемого знака обозначения при производстве лицом, подавшим возражение, однородных товаров и продвижении их на российском потребительском рынке, благодаря чему стало бы возможным возникновение однозначных ассоциаций оспариваемого товарного знака с лицом, подавшим возражение, а не с его правообладателем.

Следовательно, у коллегии отсутствуют основания для признания оспариваемого товарного знака несоответствующим требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 03.09.2018, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №609611 недействительным в отношении всех товаров 25 класса МКТУ, услуг 35 класса МКТУ – демонстрация товаров; продажа аукционная; продвижение продаж для третьих лиц; услуги магазинов по розничной, оптовой продаже товаров; услуги розничной продажи товаров с использованием теле-магазинов или Интернет-сайтов; 40 класса МКТУ – переделка одежды; пошив одежды; услуги портных.