

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ "О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее – Кодекс), и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 № 644/261, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за № 59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 09.06.2021, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Альянс Отель Менеджмент», город Москва (далее - заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019756312, при этом установила следующее.



Обозначение «» по заявке №2019756312 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака 07.11.2019 на имя заявителя в отношении услуг 35, 43 классов МКТУ, указанных в перечне заявки. Слово «ОТЕЛИ» указано в качестве неохраняемого.

Роспатентом 28.09.2020 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех услуг 35, 43 классов МКТУ.

В соответствии с заключением по результатам экспертизы, являющимся неотъемлемой частью решения Роспатента, заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к



тому, что заявленное обозначение «» сходно до степени смешения с:

- серией товарных знаков «» (1), "АЛЪЯНС" (2), «» (3),

«» (4), «» (5), «АЛЪЯНС» (6), «» (7), «АЛЪЯНС» (8),

« ALLIANCE OIL COMPANY» (9), « НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ АЛЪЯНС» (10) по свидетельствам №492115, 492114, 492113, 492112, 492119, 492118, 492117, 492116, 488639, 480388, зарегистрированные на имя Закрытого акционерного общества «Инвестиционная компания Альянс Капитал», 141446, Московская обл., г.Химки, ул.Ленинградская, д.29, в отношении услуг 43 класса, однородных заявленным услугам 43 класса;

- со знаками «Allianz» (11), «Allianz » (12), «Allianz Group» (13), «Allianz » (14), «Allianz» (15) по международным регистрациям №714618, №713841, №715935, №1108029,

№1106871, с более ранними приоритетами, правовая охрана которым на территории Российской Федерации предоставлена на имя компании «Allianz SE, Koniginstrasse» 28 80802 Munchen, в отношении услуг 35 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 35 класса МКТУ;



- с товарным знаком «» (15) по свидетельству №659916 с приоритетом от 24.04.2017, зарегистрированным на имя Индивидуального предпринимателя Саградян Варужан Самвелович, 357500, Ставропольский край, город Пятигорск, пр-кт Калинина, 103, в отношении услуг 35 класса, однородных заявленным услугам 35 класса.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, указав следующее:

- правообладатель противопоставленных знаков (1-10) более не заинтересован в них и в ходе рассмотрения возражения представил письмо-согласие на регистрацию заявленного обозначения имя заявителя в отношении услуг 43 класса МКТУ, в связи с чем указанные противопоставления могут быть сняты;

- заявитель сократил перечень притязаний в отношении заявленных услуг 35 класса МКТУ до услуг «управление гостиничным бизнесом», в связи с чем противопоставления (11-15) могут быть сняты.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 28.09.2020 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака по заявке №2019756312 в отношении услуг 35 МКТУ *«управление гостиничным бизнесом»*, услуг 43 класса МКТУ, указанных в письме-согласии.

Заявителем представлены следующие материалы:

1. Решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019756312 в отношении услуг 35, 43 классов МКТУ.

2. Оригинал письма-согласия от правообладателя противопоставленных товарных знаков (1-10).

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия установила следующее.

С учетом даты (07.11.2019) поступления заявки №2019756312 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков от 20.07.2015 №482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный №38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями подпункта 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.

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 при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем (абзац 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, пункт 46 Правил).

В соответствии с пунктом 46 Правил согласие правообладателя составляется в письменной произвольной форме и представляется в подлиннике для приобщения к документам заявки. В этом же пункте указаны сведения, наличие которых проверяется при рассмотрении письма-согласия.

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.

Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42 – 44 Правил.

В соответствии с положениями пункта 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Исходя из положений пункта 42 Правил, 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; расположения 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;

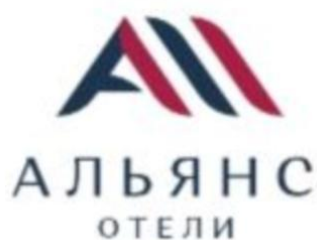
3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначение понятий, идей (в частности, совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, 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).



Обозначение «» по заявке №2019756312, заявленное на регистрацию в качестве товарного знака 07.11.2019, представляет собой комбинированное обозначение, включает в себя изобразительный элемент в виде фантазийной фигуры, под которым расположены в две строки словесные элемент «АЛЪЯНС», «отели» (указан в качестве неохраняемого), выполненные стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Заявленное обозначение выполнено в синем, розовом цветовом сочетании.

Регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака испрашивается в отношении услуг 35, 43 классов МКТУ, указанных в возражении.

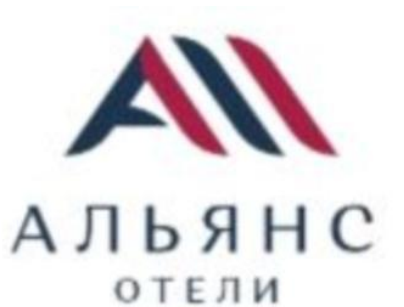
Решение об отказе в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех услуг 35, 43 классов МКТУ основано на наличии товарных знаков (1-15), принадлежащих иным лицам.

Сходство заявленного обозначения с противопоставленными регистрациями обусловлено фонетическим и семантическим сходством словесных элементов «АЛЬЯНС» / «ALLIANZE»/ «ALIANCE» («ALLIANZE»/ «ALIANCE» в переводе с английского языка на русский означают «альянс/союз», см. <https://translate.yandex.ru/>, <https://dic.academic.ru/>), входящих в их состав в качестве основных индивидуализирующих элементов.

Сходство сравниваемых обозначений заявителем в материалах возражения не оспаривается.

Вместе с тем заявителем обращено внимание на новые обстоятельства, которые не могли быть учтены при принятии решения Роспатента от 28.09.2020.

К указанным обстоятельствам относится письменное согласие правообладателя противопоставленных товарных знаков (1-10) на регистрацию



товарного знака « _____ » по заявке №2019756312 на имя заявителя в отношении заявленных услуг 43 класса МКТУ, указанных в письме согласии.

С учетом приведенных в абзаце 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса положений о том, что регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленным товарным знаком, допускается при наличии согласия их правообладателя, в том случае, если не способна ввести потребителя в заблуждение, необходимо отметить следующее.

Исходя из требований, предусмотренных законодательством, при рассмотрении вопроса регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака с согласия правообладателя противопоставленного товарного знака следует учитывать, что вероятность введения в заблуждение возникает в случае, если:

- заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак имеют степень сходства, приближенную к тождеству;
- противопоставленный товарный знак широко известен среди потенциальных потребителей товара и ассоциируется с конкретным производителем;
- противопоставленный товарный знак является коллективным товарным знаком.

Так, заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки (1-10) не тождественны, имеют отдельные визуальные и фонетические различия, при этом противопоставленные товарные знаки (1-10) не являются коллективными товарными знаками, кроме того, коллегия не имеет сведений о широкой известности данных знаков.

Таким образом, наличие письма-согласия от правообладателя противопоставленных товарных знаков (1-10), возможность предоставления которого предусмотрена положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, при отсутствии оснований для вывода о введении потребителя в заблуждение, позволяет снять указанные противопоставления (1-10) в отношении услуг 43 класса МКТУ, указанных в письме-согласии.

Также необходимо отметить, что противопоставленный знак **Allianz Group** (13) по международной регистрации №7115935, согласно публикации от 31.08.2000 на сайте <https://www3.wipo.int/madrid/monitor/en/>, на территории Российской Федерации прекратил свое действие в отношении всех товаров и услуг 16, 35 классов МКТУ. Данное обстоятельство позволяет снять указанное противопоставление.

В связи с вышеизложенным, регистрации заявленного обозначения препятствуют противопоставленные товарные знаки (11), (12), (14), (15) в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Анализ однородности услуг 35 класса МКТУ сравниваемых обозначений показал следующее.

Услуги 35 класса МКТУ *«управление гостиничным бизнесом»*, в отношении которых испрашивается регистрация заявленного обозначения, являются однородными услугам 35 класса МКТУ *«business management, business administration»* (*«управление бизнесом; деловое администрирование»*), имеющиеся в противопоставленных товарных знаках (11), (12), (14), (15) поскольку соотносятся как вид-род, имеют одинаковое назначение и условия оказания.

Сходство сравниваемых обозначений предопределяет возможность их столкновения в гражданском обороте при маркировке однородных услуг и, как следствие, возможность возникновения у потребителя представления о том, что сопоставляемые средства индивидуализации принадлежат одному и тому же предприятию или исходят из одного и того же коммерческого источника.

Следовательно, заявленное обозначение не соответствует требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении вышеуказанных услуг 35 класса МКТУ.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 09.06.2021, отменить решение Роспатента от 28.09.2020 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2019756312 в отношении услуг 43 класса МКТУ «агентства по обеспечению мест [гостиницы, пансионаты]; аренда временного жилья; аренда помещений для проведения встреч; базы отдыха; бронирование мест в гостиницах; бронирование мест в пансионатах; бронирование мест для временного жилья; гостиницы; дома для престарелых; закусочные; информация и консультации по вопросам приготовления пищи; кафе; кафетерии; мотели; пансионаты; пансионаты для животных; прокат кухонного оборудования; прокат мебели, столового белья и посуды; прокат осветительной аппаратуры; прокат палаток; прокат передвижных строений; прокат раздаточных устройств [диспенсеров] для питьевой воды; рестораны; рестораны самообслуживания; службы приема по

временному размещению [управление прибытием и отъездом]; создание кулинарных скульптур; столовые на производстве и в учебных заведениях; украшение еды; украшение тортов; услуги баз отдыха [предоставление жилья]; услуги баров; услуги кемпингов; услуги личного повара; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом; услуги ресторанов вашоку; услуги ресторанов лапши "удон" и "соба"; ясли детские».