

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ в редакции Федерального закона от 12.03.2014 №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 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 27.12.2019 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное Альянс Тайр Кампани Лтд., Израиль (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2017742773, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке № 2017742773, поданной 12.10.2017, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 12 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ) «шины».

В качестве товарного знака заявлено словесное обозначение **ALLIANCE**, выполненное буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Роспатентом 27.02.2019 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2017742773 в отношении всех заявленных товаров.

Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно

до степени смешения с товарными знаками:

OC ALLIANCE по

свидетельству №215820 с приоритетом от 15.04.2002 – (1);

OC  ALLIANCE по

свидетельству №215822 с приоритетом от 15.04.2002 – (2);

 ALLIANCE по

свидетельству №215823 с приоритетом от 15.04.2002 – (3);

OC ALLIANCE по

свидетельству №215824 с приоритетом от 15.04.2002 – (4);

**
ALLIANCE
OIL COMPANY** по

свидетельству №488639 с приоритетом от 30.11.2010 – (5), зарегистрированными на имя Закрытого акционерного общества «Инвестиционная компания Альянс Капитал», Московская обл., г. Химки, в отношении однородных товаров 12 класса МКТУ.

В Роспатент 27.12.2019 поступило возражение и дополнения к нему, основные доводы которых сводятся к следующему:

- заявитель осуществляет деятельность в области производства шин, в то время как правообладатель специализируется на оказании финансовых и юридических услуг, на основании чего можно сделать вывод об отсутствии столкновения интересов компаний в хозяйственной деятельности;

- в результате переговоров между заявителем и правообладателем противопоставленных товарных знаков (1-5) были достигнуты соглашения, согласно которым по заявлению правообладателя от 01.11.2019 в противопоставленных знаках (2-5) из перечня товаров и услуг были исключены все товары 12 класса МКТУ; в противопоставленном товарном знаке (1) по заявлению правообладателя от 25.03.2020 из перечня товаров и услуг была исключена часть товаров 12 класса МКТУ, а в

отношении другой части товаров 12 класса МКТУ согласно договору от 11.08.2020 за №РД0338300 исключительное право на данный товарный знак передано заявителю. Номер свидетельства, оформленного в результате регистрации договора - 771411;

- в связи с указанным, противопоставленные товарные знаки (1-5) не могут препятствовать регистрации товарного знака по заявке №2017742773 в отношении заявленных товаров 12 класса МКТУ.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 27.02.2019 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2017742773 в отношении заявленного перечня товаров 12 класса МКТУ.

С возражением заявителем были представлены материалы, иллюстрирующие внесение изменений в противопоставленные знаки (1-5), сведения о деятельности заявителя и правообладателя противопоставленных знаков (1-5) [1].

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (12.10.2017) поступления заявки № 2017742773 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя вышеуказанный 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 за № 38572, введенные в действие 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.

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 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, 43 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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).

Заявленное обозначение по заявке № 2017742773 представляет собой словесное обозначение **ALLIANCE**, выполненное буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

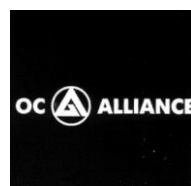
В качестве сходных до степени смешения с заявленным обозначением в заключении по результатам экспертизы указаны товарные знаки:

ОС ALLIANCE

по свидетельству №215820 – (1);

ОС ALLIANCE

по свидетельству №215822 – (2);



по свидетельству



ALLIANCE
OIL COMPANY

№215823 – (3);

по свидетельству №215824 – (4);

свидетельству №488639 – (5).

Вместе с тем, при анализе материалов дела коллегией были учтены обстоятельства, которые являются основанием для удовлетворения возражения.

К данным обстоятельствам относится следующее.

В противопоставленном товарном знаке (1) по заявлению правообладателя от 25.03.2020 из перечня товаров и услуг была исключена часть товаров 12 класса МКТУ, а в отношении другой части товаров 12 класса МКТУ был зарегистрирован договор от 11.08.2020 за №РД0338300, согласно которому в отношении данных товаров исключительное право на данный товарный знак передано заявителю. Номер свидетельства, оформленного в результате регистрации договора – 771411.

В противопоставленных товарных знаках (2-5) по заявлению правообладателя от 01.11.2019 из перечня товаров и услуг были исключены все товары 12 класса МКТУ.

Указанные выше обстоятельства устраняют причину для отказа в регистрации товарного знака по заявке №2017742773 для заявленных товаров 12 класса МКТУ и, следовательно, основания для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса отсутствуют.

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

удовлетворить возражение, поступившее 27.12.2019, отменить решение Роспатента от 27.02.2019 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2017742773.