


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса 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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454), рассмотрела поступившее 16.09.2021 возражение, поданное Индивидуальным предпринимателем Алехиной Еленой Валерьевной, Белгородская область, г. Белгород (далее – заявитель), на решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака (знака обслуживания) по заявке № 2020756783, при этом установлено следующее.



Комбинированное обозначение «  » по заявке № 2020756783, поданной 12.10.2020, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 16, 21 и услуг 35, 37, 40, 41, 44, 45 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Роспатентом принято решение от 16.02.2021 о государственной регистрации товарного знака (знака обслуживания) по заявке № 2020756783 в отношении части заявленных услуг 35 класса МКТУ. В отношении иных услуг 35 класса МКТУ (продажа оптовая фармацевтических, ветеринарных, гигиенических препаратов и медицинских принадлежностей; продажа розничная фармацевтических, ветеринарных, гигиенических препаратов и медицинских принадлежностей; службы

административные по медицинским направлениям), а также в отношении всех заявленных товаров и услуг 16, 21, 37, 40, 41, 44, 45 классов МКТУ в регистрации товарного знака по заявке № 2020756783 отказано по мотивам, изложенным в заключении по результатам экспертизы заявленного обозначения, являющемся неотъемлемой частью решения Роспатента (далее – заключение экспертизы).

Согласно заключению экспертизы, заявленное обозначение не соответствует пункту 6 (2) статьи 1483 Кодекса, поскольку сходно до степени смешения с серией



№ 492115 (приоритет: 01.08.2011), № 492114 (приоритет: 01.08.2011), № 492113 (приоритет: 01.08.2011), № 492112 (приоритет: 01.08.2011), № 492119 (приоритет: 01.08.2011), № 492118 (приоритет: 01.08.2011), № 492117 (приоритет: 01.08.2011), № 492116 (приоритет: 01.08.2011), № 215819 (приоритет от 15.04.2002), № 215818 (приоритет от 15.04.2002), № 215820 (приоритет от 15.04.2002), № 215824 (приоритет от 15.04.2002), № 215821 (приоритет от 15.04.2002), № 215822 (приоритет от 15.04.2002), № 215823 (приоритет от 15.04.2002), № 215825 (приоритет от 15.04.2002), зарегистрированных на имя Закрытого акционерного общества «Инвестиционная компания Альянс Капитал», Московская обл., г. Химки,

в отношении товаров и услуг 05, 16, 21, 37, 40, 41, 44, 45 классов МКТУ, признанных однородными заявленным товарам и услугам 16, 21, 35, 37, 40, 41, 44, 45 классов МКТУ.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 16.09.2021 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 16.02.2021.

Доводы возражения сводятся к тому, что заявителем получено письменное согласие правообладателя противопоставленных товарных знаков в отношении ограниченного перечня товаров и услуг 16, 21, 35, 37, 40, 41, 44 и 45 классов МКТУ.

Также заявитель полагает, что вероятность введения в заблуждения потребителей отсутствует, поскольку заявленное обозначение и товарные знаки не являются сходными до степени смешения, а заявитель и правообладатель противопоставленных регистраций осуществляют разные виды деятельности.

На основании изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака (знака обслуживания) в отношении ограниченного перечня товаров и услуг, указанных в возражении.

К возражению приложено письменное согласие АО «Инвестиционная компания Альянс Капитал», Московская обл., г. Химки.

В связи с необходимостью представления дополнительного документа (корректировки согласия), заседание коллегии по рассмотрению возражения переносилось.

К протоколу заседания от 19.01.2022 приобщены оригиналы писем АО «Инвестиционная компания Альянс Капитал», Московская обл., г. Химки, от 04.08.2021 и от 14.12.2021, в которых выражено согласие правообладателя на регистрацию заявленного обозначения на имя заявителя в отношении ограниченного перечня товаров и услуг 16, 21, 35, 37, 40, 41, 44, 45 классов МКТУ, указанного в письмах-согласиях.

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

С учетом даты (12.10.2020) подачи заявки № 2020756783 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, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации 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 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.

Согласно пункту 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.

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

Согласно пункту 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

звук, 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 пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту 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 абзацем пятым пункта 6 статьи 1483 Кодекса регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

Согласно пункту 46 Правил согласие правообладателя составляется в письменной произвольной форме и представляется в подлиннике для приобщения к документам заявки.



Заявленное обозначение «» по заявке № 2020756783 является комбинированным, включает словесный элемент «A.S.Alliance» (транслитерация - «ЭйСиАльянс»), выполненный буквами латинского алфавита в оригинальном шрифтовом исполнении вертикально, слева от которого расположена комбинация геометрических фигур, состоящая из четырех стилизованных срезов окружности и круга небольшого диаметра в левом верхнем углу. Обозначение выполнено в следующем цветовом сочетании: черный, синий. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров и услуг 16, 21, 35, 37, 40, 41, 44, 45 классов МКТУ.

Оспариваемым решением Роспатента в регистрации заявленного обозначения отказано в связи с его несоответствием требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса по причине его сходства до степени смешения с товарными знаками





зарегистрированными на имя иного лица в отношении однородных товаров и услуг.

Противопоставление вышеуказанных регистраций является правомерным, поскольку все товарные знаки включают в свой состав в качестве доминирующего элемента слово «Alliance»/«Альянс». Срок действия регистраций №№ 215819, 215818, 215820, 215824, 215821, 215822, 215823, 215825 продлен до 15.04.2022. В отношении регистраций №№ 492115, 492114, 492113, 492112, 492119, 492118, 492117, 492116 поданы заявления от 01.06.2021 о продлении срока действия.

Сходство заявленного обозначения и противопоставленных в оспариваемом решении товарных знаков обусловлено входждением в их состав словесного элемента «Alliance»/«Альянс», являющегося доминирующим во всех рассматриваемых обозначениях. Изобразительные элементы заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков не приводят к отсутствию смыслового доминирования сходных словесных элементов, поэтому не меняют вывод об их ассоциировании в целом, несмотря на некоторые отличия.

Заявитель в своем возращении указывает на обстоятельства, связанные с предоставлением правообладателем противопоставленных регистраций письменных согласий на регистрацию заявленного обозначения на имя заявителя в отношении ограниченного перечня товаров и услуг.

Коллегия принимает во внимание то, что противопоставленные товарные знаки не являются общеизвестными в Российской Федерации товарными знаками и

не являются коллективными товарными знаками. При этом в исполнении заявленного обозначения и противопоставленных знаков имеются графические отличия.

Согласно представленным заявителем сведениям, области деятельности ИП Алехиной Е.В., Белгородская область, г. Белгород, и АО «Инвестиционная компания Альянс Капитал», Московская обл., г. Химки, не пересекаются.

Следовательно, при наличии согласия правообладателя у коллегии нет оснований для вывода о возможности введения потребителей в заблуждение в связи с регистрацией заявленного обозначения на имя заявителя.

Таким образом, коллегия считает возможным учесть согласие правообладателя на регистрацию заявленного обозначения на имя заявителя в отношении части заявленных товаров и услуг, указанных в письмах-согласиях.

Относительно перечня товаров и услуг, в отношении которых коллегией может быть принято во внимание согласие правообладателя, следует пояснить, что представленные письма содержат разные перечни товаров и услуг, которые не отредактированы в соответствии с формулировками первоначально заявленного перечня.

Так, товар «полотенца для лица бумажные», имеющийся в перечнях писем-согласий, в заявленном перечне отсутствует. Товары «салфетки бумажные для снятия макияжа; салфетки бумажные для чистки; раздатчики туалетной бумаги» содержатся только в одном из писем. Для этих товаров регистрация не может быть произведена, поскольку выходит за рамки первоначального перечня либо волеизъявления правообладателя противопоставленных регистраций.

Формулировка «глажение одежды паром», имеющаяся в перечне заявки и в одном из писем, является более узкой по отношению к формулировке «глажение одежды», присутствующей во втором письме, что свидетельствует о возможности учета представленного согласия в отношении услуги «глажение одежды паром».

Согласие принимается во внимание в отношении тех товаров и услуг, которые имеются в заявленном перечне и присутствуют в обоих письмах-согласиях.

Поскольку для части услуг 35 класса МКТУ заявленного перечня противопоставленные товарные знаки не являются препятствующими регистрации заявленного обозначения, а письменные согласия правообладателя не содержат услуг 35 класса МКТУ, затронутых отказом («продажа оптовая фармацевтических, ветеринарных, гигиенических препаратов и медицинских принадлежностей; продажа розничная фармацевтических, ветеринарных, гигиенических препаратов и медицинских принадлежностей; службы административные по медицинским направлениям»), то перечень услуг 35 класса МКТУ, в отношении которых может быть произведена регистрация заявленного обозначения, соответствует перечню, указанному в заключении экспертизы.

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

удовлетворить возражение, поступившее 16.09.2021, изменить решение Роспатента от 16.02.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2020756783.