

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

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 18.05.2020, поданное ИП Ю.Б. Антонов, г. Чебоксары (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019743680 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны товарному знаку по заявке № 2019743680, поданной 02.09.2019, испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 24, 25 классов МКТУ, указанных в перечне.

Согласно материалам заявки заявлено словесное обозначение



, в цветовом сочетании: «красный».

Роспатентом 24.03.2020 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019743680 в отношении всех товаров 24, 25 классов МКТУ, поскольку заявленное обозначение [1] не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании положений пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса. Заключение по результатам экспертизы мотивировано следующим:

- заявленное обозначение [1] сходно фонетически и семантически до степени смешения в отношении однородных товаров 24, 25 классов МКТУ:

АЛЁНОЧКА

- с ранее заявленным обозначением **ALYONOSCHKA** [2] по заявке № 2019732148 с датой подачи от 03.07.2019, заявленным от ЗАО "Ассоциация делового сотрудничества ветеранов Афганистана "МИР", 140002, Московская обл., г. Люберцы, Октябрьский пр-кт, д. 112, в отношении однородных товаров 24, 25 класса МКТУ;

Алёна

- с товарными знаками [3] по свидетельству № 502108 с



приоритетом от 05.09.2011 г., [4] по свидетельству № 415685 с приоритетом от 16.05.2008, срок действия регистрации продлен до 16.05.2028, с

АЛЕНА

ALENA

ранее заявленным обозначением [5], заявленным по заявке № 2018746115, дата подачи 23.10.2018 г., правообладатель: ООО «Новые Технологии», 109387, Москва, ул. Ставропольская, 4, пом. № 21, комн. 31, в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ;

- экспертизой отмечена однородность сравниваемых товаров 24, 25 классов МКТУ.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило 18.05.2020 возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 24.03.2020.

Доводы возражения, поступившего 18.05.2020, сводятся к следующему:

- заявленное обозначение [1] и противопоставления [2-5] отличаются визуально (стандартный шрифт и стилизованный красный шрифт, наличие элемента «трикотажа») и фонетически (в словах отличаются слоги и звуки: «-оч-» / «-уш-» / «-уш-ка» / «-а»);

- заявитель по заявке № 2019732148 [2] согласно данным ЕГРЮЛ, ОКВЭД не занимается производством, либо реализацией товаров 24, 25 классов МКТУ (одежды,

обуви, головных уборов, постельного белья и т.п.), что является злоупотреблением правом. Среди ОКВЭД указаны: оптовая торговля, перевозка грузов и т.п.;

- в настоящее время по заявке № 2019732148 [2] принято решение о признании заявки отозванной;

- смысловые различия сравниваемых обозначений заключаются в том, что «Алена» - женское имя в начальной форме, «Аленочка» и «Аленушка» - имена в уменьшительно-ласкательной форме;

- заявитель занимается производством и продажей трикотажа, области деятельности ЗАО «Ассоциация делового сотрудничества ветеранов Афганистана «МИР», ООО «Новые Технологии» не очевидны;

- согласно судебной практике необходимо учитывать общее зрительное впечатление, производимое сравниваемыми обозначениями;

- ООО «Новые Технологии» не использует товарные знаки «Алена» [3-5] более, чем три года, что свидетельствует о его недобросовестности как участника гражданского оборота.

На основании изложенного в возражении, поступившем 18.05.2020, содержится просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака в отношении заявленного перечня товаров 24, 25 классов МКТУ.

На заседании коллегии были выявлены дополнительные обстоятельства, предусмотренные пунктом 4.8 Правил ППС и препятствующие регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении части товаров 24 класса МКТУ «баннеры пластиковые; вымпелы пластиковые; занавеси для душа пластмассовые; занавеси пластмассовые; материалы пластмассовые [заменители тканей]; покрытия для мебели пластмассовые; флаги пластиковые». Данное обстоятельство обусловлено тем, что словесный элемент «Трикотаж» (вязаный текстильный материал или готовое изделие из трикотажного полотна, а также цельновязаное изделие, структура которого представляет соединенные между собой петли, в отличие от ткани. См., например, электронный словарь: <https://ru.wikipedia.org/>) ввиду своего смыслового значения является ложным в отношении указанных товаров 24 класса МКТУ на основании требования пункта

З (1) статьи 1483 Кодекса. Надлежаще уведомленный заявитель выразил согласие с вышеуказанным дополнительным обстоятельством и на заседании коллегии отсутствовал. В материалах дела имеется согласие о проведении заседания коллегии без участия заявителя.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (02.09.2019) заявки № 2019743680 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения [1] включает в себя 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, рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 (3) статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе, указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно пункту 34 Правил в ходе экспертизы заявленного обозначения устанавливается, не относится ли заявленное обозначение к объектам, не обладающим различительной способностью или состоящим только из элементов, указанных в пункте 1 статьи 1483 Кодекса.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, простые геометрические фигуры, линии, числа; реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, общепринятые наименования, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар и т.д.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса (см. п. 35 Правил).

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 требованиям пункта 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 пунктом 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (1) – (3) настоящего пункта. Признаки, перечисленные в подпунктах (1) – (3) настоящего пункта, 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 и т.д.

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака обозначение



[1] выполнено оригинальным шрифтом буквами русского алфавита на двух строках. Регистрация заявленного обозначения [1] испрашивается в отношении товаров 24, 25 классов МКТУ, указанных в перечне, в цветовом сочетании: «красный».

Словесный элемент «трикотаж» является неохраняемым элементом на основании положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса, так как указывает на вид и

свойства заявленных товаров 24 класса МКТУ. Элемент «трикотаж» был заявлен в качестве неохраняемого элемента при подаче заявки.

В отношении несоответствия заявленного обозначения [1] требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

В качестве противопоставлений в заключении по результатам экспертизы указаны:

АЛЁНОЧКА

- словесное обозначение **ALYONOSCHKA** [2] по заявке № 2019732148 с датой подачи от 03.07.2019. Заявитель: ЗАО "Ассоциация делового сотрудничества ветеранов Афганистана "МИР", Московская обл., г. Люберцы. Заявка была заявлена в отношении товаров 24, 25 класса МКТУ, указанных в перечне. По заявке № 2019732148 Роспатентом было принято решение о признании заявки отозванной, в связи с чем, обозначение [2] не может быть противопоставлено заявленному обозначению [1].

- комбинированные товарные знаки: Алёна [3] по свидетельству



№ 502108, приоритет от 05.09.2011 г., [4] по свидетельству № 415685, с приоритет от 16.05.2008, срок действия регистрации продлен до

АЛЕНА

ALENA

16.05.2028, с ранее заявленным обозначением [5], заявленным по заявке № 2018746115, дата подачи 23.10.2018 г. Правообладатель: ООО "Новые Технологии", Москва. Правовая охрана товарных знаков [3,4] действует на территории Российской Федерации, в том числе в отношении товаров 25 класса МКТУ, указанных в перечне. Заявка № 2018746115 была заявлена в отношении товаров 25 класса МКТУ, указанных в перечне, при этом по заявке 13.08.2020 Роспатентом было принято решение о государственной регистрации товарного знака, в том числе в отношении товаров 25 класса МКТУ, указанных в перечне.

Анализ заявленного обозначения [1] и противопоставленных товарных знаков [3,4], обозначения [5] на тождество и сходство показал следующее.

Сравниваемые словесные элементы «Аленушка» / «Алена» / «Alena» фонетически близки, так как полностью совпадают начальные части и конечная гласная: «Ален-а» / «Алена» / «Alena».

Сравниваемые словесные элементы вызывают одинаковые семантические ассоциации, связанные с именем «Елена». Так, «Аленушка» - уменьшительно-ласкательная форма от «Алена». «Алена», в свою очередь - народная форма от имени «Елена». См. электронный словарь: https://dic.academic.ru/dic.nsf/personal_names/154/, см. Н.А. Петровский. Словарь русских личных имен. Около 2600 имен. Изд. 3-е, стереотип. Москва «Русский язык», 1984 г., стр. 45.

Визуально сравниваемые обозначения [1] и [3-5] близки ввиду использования при написании словесных элементов букв русского алфавита. Некоторые графические отличия, связанные с проработкой шрифта, носят второстепенный характер с точки зрения их индивидуализирующей способности.

Ввиду сходства словесных элементов «Аленушка» / «Алена» / «Alena» по фонетическому, семантическому и графическому критериям сходства заявленное обозначение [1] и противопоставления [3-5] ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В отношении однородности сравниваемых товаров 25 класса МКТУ коллегия отмечает следующее.

Сравниваемые товары 25 класса МКТУ заявленного обозначения [1] и противопоставлений [3-5] либо идентичны («одежда; обувь; уборы головные; банданы [платки]; белье нижнее; береты; бюстгальтеры; галстуки; изделия трикотажные; колготки; комбинации [белье нижнее]; костюмы; костюмы пляжные; куртки [одежда]; меха [одежда]; носки; обувь спортивная; одежда верхняя; перчатки [одежда]; плавки; повязки для головы [одежда]; подошвы; стельки; трусы; туфли; фартуки [одежда]; футболки; халаты; чулки; шали; шарфы; шляпы; шубы; юбки»), либо имеют общее назначение (для защиты покровов тела, головы и т.п.), круг потребителей, продаются на одинаковых магазинных прилавках, что обуславливает их однородность.

Изложенное обуславливает принципиальную возможность возникновения у потребителей представления о принадлежности сравниваемых товаров 25 класса МКТУ одному лицу.

На основании проведенного анализа коллегия пришла к заключению о том, что заявленное обозначение [1] и противопоставленные товарные знаки и обозначение [3-5] являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ.

Следовательно, вывод, сделанный в заключении по результатам экспертизы, о несоответствии заявленного обозначения [1] в отношении товаров 25 класса МКТУ требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса является правомерным. Как было установлено выше, в отношении товаров 24 класса МКТУ заявленное обозначение [1] не противоречит требованиям законодательства.

Доводы заявителя в части неиспользования противопоставленных товарных знаков [3,4] и осуществления им фактической деятельности в области производства и продажи трикотажа не влияют на вышеизложенные выводы коллегии. В рамках оценки соответствия/несоответствия заявленного обозначения [1] требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса не предусмотрено исследование противопоставленных товарных знаков на предмет использования и оценки фактической деятельности заявителя, поскольку речь идет о «старшем» праве иных лиц на средства индивидуализации в отношении однородных товаров.

Оценка действий в части недобросовестной конкуренции и злоупотребления гражданскими правами не входит в компетенцию Федеральной службы по интеллектуальной собственности.

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

удовлетворить возражение, поступившее 18.05.2020, отменить решение Роспатента от 24.03.2020 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2019743680.