

**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, рег. №4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 05.10.2017 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №604141, поданное фирмой «Алди Айнкауф ГмбХ унд Ко. оХГ», Германия (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установила следующее.



Оспариваемый товарный знак «» по заявке №2016704309 с приоритетом от 16.02.2016 зарегистрирован 02.02.2017 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за №604141 на имя Общества с ограниченной ответственностью «Альдини», 142649, Московская обл., Орехово-Зуевский р-н, с/п Соболевское, дер. Соболево, 6 (далее – правообладатель) в отношении товаров и услуг 29, 30, 32 40 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В поступившем возражении выражено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №604141 предоставлена в нарушение требований, установленных положениями пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Приведенные в возражении доводы сводятся к следующему:

- фирма «Алди Айнкауф ГмбХ унд Ко. оХГ» является правообладателем нижеперечисленных товарных знаков:

Aldi

1) «**Aldi**» по свидетельству №420543 с приоритетом от 08.04.2008 для товаров и услуг 29, 30, 32, 40 классов МКТУ;

Алди

2) «**Алди**» по свидетельству №420544 с приоритетом от 08.04.2008 для товаров 29, 30, 32, 40 классов МКТУ;

ALDI

3) «**ALDI**» по свидетельству №396459 с приоритетом от 08.04.2008 для товаров 29, 30, 32 классов МКТУ;

АЛДИ

4) «**АЛДИ**» по свидетельству №396458 с приоритетом от 08.04.2008 для товаров 29, 30, 32 классов МКТУ;



5) «**ALDI**» по свидетельству №506002 с приоритетом от 27.07.2012 для товаров и услуг 29, 30, 32, 40 классов МКТУ;

алди

6) «**алди**» по свидетельству №616506 с приоритетом от 20.01.2016 для товаров и услуг 29, 30, 32, 40 классов МКТУ;



- оспариваемый товарный знак «**Aldini**» по свидетельству №604141 является сходным до степени смешения с вышеуперечисленными товарными знаками, образующими серию со словесными элементами «ALDI» / «АЛДИ», имеющими более ранний приоритет и зарегистрированными в отношении однородных товаров и услуг, при этом сравниваемые фантазийные товарные знаки характеризуются высокой степенью фонетического и графического сходства элементов «ALDINI» и «ALDI».

Учитывая изложенное, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №604141 недействительным в отношении всех товаров и услуг, указанных в свидетельстве.

В качестве иллюстрирующих доводы возражения материалов приложены следующие документы:

- Сведения об оспариваемом и противопоставленных товарных знаках из открытых реестров веб-сайта <http://www1.fips.ru>;
- Копия первой страницы заявки №2016704309 на регистрацию оспариваемого обозначения в качестве товарного знака из открытых реестров веб-сайта <http://www1.fips.ru>.

Правообладатель товарного знака по свидетельству №604141, ознакомленный в установленном порядке с возражением, представил свой отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак был разработан для предприятия по производству сыров – ООО «Альдини», выполнен в уникальной графической манере, предназначен вызывать ассоциации с итальянской сыроварней (благодаря характерным особенностям воссозданного пейзажа);
- в свою очередь товарные знаки «ALDI» / «АЛДИ» не вызывают четких ассоциаций и с определенными видами не соотносятся;
- оспариваемый и противопоставленные товарные знаки могут быть признаны сходными по звуковому критерию сходства лишь частично, поскольку имеют разное число слогов, отличаются составом гласных и согласных букв;
- у сравниваемых товарных знаков отсутствует графическое сходство в силу наличия у оспариваемого товарного знака уникального дизайнерского шрифта;
- словесный элемент «ALDI» / «АЛДИ» противопоставленных товарных знаков не имеет смыслового значения, в то время как слово «ALDINI» представляет собой аббревиатуру от имен собственных основателей ООО «Альдини», имеет очевидные итальянские корни, поскольку воспроизводит фамилию Aldini итальянского происхождения: Антонио Альдини (1756 - 1826) – итальянский министр времен Наполеона; Джованни Альдини (1762 - 1834) – известный итальянский анатом;

- оспариваемый товарный знак в целом производит иное впечатление, чем противопоставленные товарные знаки, и разбиение его на отдельные составляющие неприемлемо;

- ООО «Альдини» является производителем молочной продукции, в частности, сыров, а фирма «Алди Айнкауф ГмбХ унд Ко. оХГ» представляет собой предприятие розничной торговли и производство молочной продукции не осуществляет, что исключает возникновение у потребителя представления о принадлежности товаров и услуг сравниваемых товарных знаков одному производителю.

Таким образом, правообладатель полагает, что приведенные в возражении аргументы являются неубедительными и безосновательными.

Изучив материалы дела и заслушав участующих в рассмотрении возражения лиц, коллегия признала доводы возражения убедительными.

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (16.02.2016) правовая база для оценки его охранных способностей включает в себя Кодекс и Административный регламент предоставления Федеральной службой по интеллектуальной собственности государственной услуги по государственной регистрации товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака и выдаче свидетельств на товарный знак, знак обслуживания, коллективный знак, их дубликатов, утвержденный приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 №483, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 27.08.2015 за №38712 (далее – Регламент) и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, Требования к документам, содержащимся в заявке на государственную регистрацию товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака, и прилагаемым к ней документам и их формы, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 за № 38572 (далее – Правила,

Требования).

В соответствии с требованиями 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;
- товарными знаками других лиц, признанными в установленном настоящим Кодексом порядке общеизвестными в Российской Федерации товарными знаками, в отношении однородных товаров с даты более ранней, чем приоритет заявленного обозначения.

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

Исходя из положений пункта 42 Правил, сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Признаки, указанные в пунктах 42 и 43 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту 43 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков:

- 1) внешняя форма;

- 2) наличие или отсутствие симметрии;
- 3) смысловое значение;
- 4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное);
- 5) сочетание цветов и тонов.

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).



Оспариваемый товарный знак «» по заявке №2016704309 с приоритетом от 16.02.2016 является комбинированным. Согласно описанию, приведенному при подаче заявки на государственную регистрацию товарного знака,



обозначение «» включает в свой состав изображение пейзажа горной долины, поверх которого по диагонали расположен словесный элемент «ALDINI» (транслитерация – «АЛДИНИ»), выполненный буквами латинского алфавита в оригинальной графической манере.

Необходимо отметить, что в соответствии с порядком оспаривания и признания недействительной предоставления правовой охраны товарному знаку, установленным

положениями пункта 2 статьи 1513 Кодекса, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку подается заинтересованным лицом.

Наличие у лица, подавшего возражение, прав на товарные знаки, сходные, по мнению этого лица, до степени смешения с оспариваемым товарным знаком, позволяет признать фирму «Алди Айнкауф ГмбХ унд Ко. оХГ» лицом, заинтересованным в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку про свидетельству №604141.

В качестве основания для признания недействительности предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №604141 лицом, подавшим возражение, указывается на несоответствие этого товарного знака требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса как сходного до степени смешения с принадлежащими фирме «Алди Айнкауф ГмбХ унд Ко. оХГ» товарными знаками [1] – [6], содержащими в своем составе в качестве основного индивидуализирующего элемента слова «ALDI» и его транслитерацию буквами русского алфавита «АЛДИ».

Противопоставленный товарный знак «**Aldi**» [1] по свидетельству №420543 с приоритетом от 08.04.2008 является словесным, выполнен стандартным шрифтом строчными и заглавными буквами латинского алфавита. Товарный знак зарегистрирован, в частности, для товаров и услуг 29, 30, 32, 40 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак «**Алди**» [2] по свидетельству №420544 с приоритетом от 08.04.2008 является словесным, выполнен стандартным шрифтом строчными и заглавными буквами русского алфавита. Товарный знак зарегистрирован, в частности, для товаров 29, 30, 32, 40 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак «**ALDI**» [3] по свидетельству №396459 с приоритетом от 08.04.2008 является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Товарный знак зарегистрирован, в частности, для товаров 29, 30, 32 классов МКТУ.

АЛДИ

Противопоставленный товарный знак « **АЛДИ** » [4] по свидетельству №396458 с приоритетом от 08.04.2008 является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Товарный знак зарегистрирован, в частности, для товаров 29, 30, 32 классов МКТУ.



Противопоставленный товарный знак « **АЛДИ** » [5] по свидетельству №506002 с приоритетом от 27.07.2012 является комбинированным, включает в свой состав заключенный в четырехугольную рамку красного цвета изобразительный элемент в виде стилизованной буквы «А» в черно-синей цветовой гамме и прямоугольника черного цвета, на фоне которого расположен словесный элемент «ALDI», выполненный оригинальным шрифтом латинского алфавита белого цвета. Товарный знак зарегистрирован, в частности, для товаров и услуг 29, 30, 32, 40 классов МКТУ.

алди

Противопоставленный товарный знак « **алди** » [6] по свидетельству №616506 с приоритетом от 20.01.2016 является словесным, выполнен стандартным шрифтом строчными буквами русского алфавита. Товарный знак зарегистрирован, в частности, для товаров и услуг 29, 30, 32, 40 классов МКТУ.

Обращение к перечням товаров и услуг сравниваемых товарных знаков показало следующее.

Правовая охрана товарному знаку по свидетельству №604141 и противопоставленным товарным знакам [1] – [6] предоставлена в отношении товаров 29, 30, 32 классов МКТУ, относящихся к продуктам питания и напиткам. Сопоставляемые товары являются либо идентичными, либо относятся к одной родовой группе, что обуславливает вывод об их однородности.

Кроме того, правовая охрана оспариваемого товарного знака и противопоставлений [1], [2], [5], [6] распространяется на широкий перечень услуг 40 класса МКТУ, связанных с обработкой различных материалов. При этом приведенные в перечне 40 класса МКТУ сравниваемых товарных знаков услуги совпадают.

Однородность товаров и услуг оспариваемого и противопоставленных товарных знаков правообладателем не отрицается.

Следует указать, что согласно отзыву правообладателя, оспариваемый товарный знак предназначен для использования при маркировке молочной продукции, в частности, сыров. Такие позиции как «молочные продукты; сыры» присутствуют в перечнях товаров 29 класса МКТУ как оспариваемого, так и противопоставленных товарных знаков. При этом довод правообладателя о том, что лицо, подавшее возражение, не осуществляет деятельность по производству указанных товаров, не может быть принят во внимание, поскольку при сопоставительном анализе сравниваемых товарных знаков в рамках требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса во внимание принимается не фактическое использование товарных знаков, а объем предоставленной им правовой охраны.

В свою очередь сопоставительный анализ оспариваемого товарного знака по свидетельству №604141 и противопоставлений [1] - [6] на предмет их сходства показал следующее.

Согласно пункту 6.3.2 Методических рекомендаций по проверке заявленного обозначения на тождество и сходство, утвержденных приказом Роспатента от 31.12.2009 №197, при восприятии потребителем комбинированного обозначения, состоящего из изобразительного и словесного элементов, его внимание, как правило, акцентируется на словесном элементе, который легче запоминается, чем изобразительный.

Если при сравнении комбинированных обозначений будет установлено, что словесные элементы тождественны или сходны до степени смешения, то такие комбинированные обозначения могут быть отнесены к сходным до степени смешения.

Следует отметить, что, несмотря на оригинальное шрифтовое исполнение



словесного элемента в составе оспариваемого товарного знака , он, тем не менее, не утратил своего словесного характера и воспринимается как обозначение «ALDINI», доминирующее при этом на фоне изобразительного элемента. Согласно



приведенному в материалах заявки №2016704309 описанию обозначения слово «ALDINI» имеет транслитерацию «АЛДИНИ».

В составе же противопоставленных товарных знаков [1] - [6] в качестве основного индивидуализирующего элемента присутствует словесный элемент «ALDI» и его транслитерация «АЛДИ».

При анализе материалов отзыва коллегией был принят во внимание довод правообладателя о том, что сравниваемые товарные знаки вызывают разные смысловые ассоциации. По мнению правообладателя, слово «ALDINI» ассоциируется с итальянским происхождением за счет его совпадения с фамилией исторических личностей 19 века (Антонио Альдини (1756 - 1826) – итальянский министр времен Наполеона; Джованни Альдини (1762 - 1834) – известный итальянский анатом), а также ввиду наличия в его составе изобразительного элемента, выполненного в виде итальянского пейзажа.

В этой связи следует констатировать, что ввиду отсутствия в составе товарного знака имен вышеуказанных исторических личностей не представляется возможным сделать вывод о том, что слово «ALDINI» воспринимается в качестве имени собственного и имеет какое-то конкретное происхождение, в частности, итальянское. Также не позволяет ассоциировать слово «ALDINI» с тем или иным лицом или происхождением входящий в состав оспариваемого товарного знака изобразительный элемент, выполненный в виде стилизованного пейзажа с домиком, горами и деревьями, восприятие которого носит субъективный характер.

В пользу фантазийного характера словесного элемента «ALDINI» также свидетельствует приведенный в отзыве правообладателя аргумент о том, что в основу этого слова положена аббревиатура от имен основателей компании.

Сами по себе слова «ALDINI» и «ALDI» / «АЛДИ» сопоставляемых товарных знаков отсутствуют в качестве лексических единиц как в итальянском, так и в иных наиболее распространенных европейских языках. Данное обстоятельство обуславливает вывод о невозможности сопоставления данных обозначений по

семантическому критерию сходства, и, как следствие, о второстепенности данного критерия при анализе сравниваемых обозначений.

Вместе с тем словесный элемент «ALDINI» оспариваемого товарного знака включает в свой состав основной индивидуализирующий словесный элемент «ALDI» противопоставленных товарных знаков [1], [3], [5], а также начальная часть слова «ALDINI» фонетически совпадает с транслитерацией «АЛДИ», положенной в основу противопоставленных товарных знаков [2], [4], [6]. При этом именно первая часть «ALDI» в слове «ALDINI» акцентирует на себе внимание потребителей в первую очередь. Вышеуказанное позволяет сделать вывод о фонетическом сходстве оспариваемого и противопоставленных товарных знаков.

Что касается довода правообладателя о том, что слово «ALDINI» произносится как «АЛЬДИНИ», то данный довод является субъективным, зависит от восприятия конкретного потребителя. При этом слово «ALDI» подавшее возражение, может быть воспринято как «АЛЬДИ». В этой связи, как справедливо отметило лицо, подавшее возражение, произношение словесного элемента «ALDINI» как «АЛЬДИНИ» не влияет на вывод о высокой степени фонетического сходства между противопоставленными товарными знаками и оспариваемым товарным знаком.

Также необходимо отметить, что использование в составе оспариваемого товарного знака и противопоставлений [1], [3], [5] словесных элементов, выполненных буквами одного и того же алфавита (латинского), усиливает их ассоциирование друг с другом в целом.

Таким образом, словесные элементы сравниваемых знаков являются сходными по фонетическому и графическому критериям сходства словесных обозначений. Все вышеизложенное предопределяет возможность представления о том, что сравниваемые обозначения принадлежат одному и тому же лицу, или товары, маркируемые данными знаками, происходят из одного и того же коммерческого источника или от экономически связанных предприятий.

Следовательно, можно сделать вывод о сходстве оспариваемого и противопоставленных товарных знаков [1] - [6] до степени их смешения в отношении однородных товаров и услуг 29, 30, 32, 40 классов МКТУ. Указанные обстоятельства

свидетельствуют о правомерности доводов поступившего возражения о несоответствия товарного знака по свидетельству №604141 требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 05.10.2017, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №604141 недействительным полностью.