

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. N 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 20.12.2019.

Данное возражение подано Обществом с ограниченной ответственностью «Альпина Паблишер», Москва (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2018742135, при этом установлено следующее.

АЛЬПИНА
Словесное обозначение « **АЛЬПИНА** » по заявке №2018742135 было подано на регистрацию на имя заявителя 29.08.2017 в отношении услуг 41 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом было принято решение от 20.08.2019 о государственной регистрации товарного знака по заявке №2018742135.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса (далее – решение Роспатента).

Доводы экспертизы мотивированы тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком «**АЛЬПИНА**» по свидетельству №270871 в отношении однородных услуг 41 класса МКТУ.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 20.12.2019 поступило возражение, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента.

Доводы заявителя сводятся к следующему:

- правообладатель не использует товарный знак по свидетельству № 270871 в отношении части услуги 41 класса МКТУ (воспитание физическое; организация и проведение мастер-классов [обучение]), для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован;

- руководствуясь положениями абзаца 4 пункта 1 статьи 1486 ГК РФ в качестве меры по досудебному урегулированию спора Заявителем 01.11.2019 года в адрес Правообладателя было направлено предложение о досудебном урегулировании спора о досрочном прекращении правовой охраны противопоставленного товарного знака по свидетельству № 270871 вследствие его неиспользования;

- после принятия Судом по интеллектуальным правам решения о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №270871, указанный товарный знак не будет препятствовать регистрации товарного знака по заявке № 2018742135.

Изучив материалы дела и заслушав представителя лица, подавшего возражение, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (29.08.2017) заявки №2018742135 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охранных способностей заявленного обозначения включает 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 (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 требованиям пункта 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. 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 настоящих Правил.

В соответствии с пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

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 и т.д.

Заявленное обозначение «**АЛЬПИНА**» является словесным, выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака по заявке №2018742135, испрашивалась в отношении услуг 41 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

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

В заключении по результатам экспертизы заявленному обозначению был противопоставлен товарный знак «**АЛЬПИНА**» по свидетельству №270871, в отношении однородных услуг 41 класса МКТУ. Сходство обусловлено фонетическим тождеством словесных элементов «АЛЬПИНА» сравниваемых обозначений, что заявителем не оспаривается в возражении.

При анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при принятии решения Роспатента от 20.08.2019.

К указанным обстоятельствам относится досрочное прекращение (20.12.2019) правовой охраны противопоставленного товарного знака, по свидетельству №270871, по заявлению правообладателя от 26.11.2019, согласно сведениям из Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации.

В этой связи, коллегия снимает противопоставление вышеуказанного товарного знака «**АЛЬПИНА**» по свидетельству №270871, поскольку отсутствуют препятствия для регистрации обозначения в отношении услуг 41 классов МКТУ.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 20.12.2019, изменить решение
Роспатента от 20.08.2019, зарегистрировать товарный знак по заявке
№2018742135.**