

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса 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, рассмотрела поступившее 03.09.2020 возражение ООО «ОРИГАМИ» (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2018730255, при этом установила следующее.

Алтай

Регистрация обозначения в качестве товарного знака по заявке №2018730255 с датой поступления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности от 18.07.2018 испрашивается на имя заявителя в отношении услуг 35, 36, 41 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Решение Роспатента от 31.12.2019 о государственной регистрации товарного знака по заявке №2018730255 было принято только в отношении части заявленных услуг 35 и всех услуг 36, 41 классов МКТУ. В отношении части услуг 35 класса МКТУ в регистрации товарного знака было отказано на основании его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное несоответствие обосновывается в заключении по результатам экспертизы тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарными знаками «АЛТАЙ», «АЛТАИ», зарегистрированными на имя Общества с ограниченной ответственностью «АЛТАЙ ХОЛДИНГ», 656049, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Чкалова, д.57 под №210466 [1] (с приоритетом от 23.04.1998, срок действия продлен до 23.04.2028 г.), под №185114 [2] (с приоритетом от 23.04.1998,

срок действия продлен до 23.04.2028 г.) в отношении товаров 33 класса МКТУ, являющихся однородными части заявленных услуг 35 класса МКТУ. При этом экспертиза указывает, что степень однородности товаров и услуг тесно связана со степенью сходства обозначений, предназначенных для их маркировки. Чем сильнее сходство, тем выше опасность смешения и, следовательно, шире диапазон товаров и услуг, которые могут рассматриваться как однородные.

Заявитель выразил свое несогласие с данным решением в поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) возражении, доводы которого сводятся к следующему:

- решение принято с нарушением пункта 6 статьи 1483 Кодекса и подлежит изменению. Так, в заключении по результатам экспертизы указано, что противопоставление товарного знака по свидетельству №210466 снято в связи с государственной регистрацией договора об отчуждении исключительного права на товарный знак в отношении всех услуг 42 класса МКТУ (зарегистрирован товарный знак по свидетельству №716756). При этом указанный товарный знак (№716756) зарегистрирован в отношении услуг 42 класса «обеспечение пищевыми продуктами и напитками; рестораны, бары; реализация товаров»;

- как следует из заключения по результатам экспертизы, заявленные услуги 35 класса МКТУ являются однородными товарам 33 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрированы товарные знаки по свидетельствам №№210466, 185114;

- заявитель не может согласиться с правомерностью указанного довода, поскольку заявленные услуги по продвижению и реализации товаров не являются однородными товарам 33 класса МКТУ, что также подтверждается регистрацией отчуждения исключительного права на товарный знак по свидетельству №210466.

На основании изложенного в возражении выражена просьба об изменении решения и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака для всех заявленных услуг 35 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и выслушав участвующих, коллегия сочла изложенные в возражении доводы неубедительными.

С учетом даты (18.07.2018) поступления заявки №2018730255 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 №482, зарегистрированным в Минюсте РФ 18.08.2015, регистрационный № 38572, с датой начала действия 31 августа 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.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) признакам, изложенным в подпунктах (1), (2), (3) пункта 42 Правил.

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, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации, круг потребителей и другие признаки.

Алтай

Заявленное обозначение *Алтай* представляет собой слово русского языка, выполненное оригинальным шрифтом и являющееся названием горной системы.

Анализ заявленного обозначения на соответствие его требованиям законодательства, указанным в заключении по результатам экспертизы, показал следующее.

В качестве основания для отказа в государственной регистрации товарного знака по заявке №2018730255 указано на его несоответствие требованиям, изложенным в пункте 6 статьи 1483 Кодекса, ввиду сходства до степени смешения заявленного обозначения с товарными знаками [1-2], зарегистрированными в отношении товаров 33 класса МКТУ, признанных экспертизой однородными соответствующим услугам 35 класса МКТУ, указанным в перечне заявки.

Товарные знаки **АЛТАЙ** **АЛТАИ** [1-2] выполнены стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Правовая охрана знакам предоставлена в отношении следующих товаров: 16 класса МКТУ - бумага, картон, и изделия из них, не относящиеся к другим классам; печатная продукция; материалы для переплетных работ; фотоснимки; писчебумажные товары; клейкие вещества для канцелярских и бытовых целей; принадлежности для художников; кисти; пишущие машины и конторские принадлежности (за исключением мебели); учебные материалы и наглядные пособия (за исключением аппаратуры); пластмассовые материалы для упаковки (не относящиеся к другим классам); игральные карты; шрифты; клише типографские. 21 класса МКТУ - домашняя или кухонная утварь и посуда (за исключением изготовленной из благородных металлов или покрытой ими); расчески и губки; щетки (за исключением кистей); материалы для щеточных изделий; устройства и приспособления для чистки и уборки; металлические скребки для полов (стальная стружка); необработанное или частично обработанное стекло (за исключением

строительного стекла); изделия из стекла, фарфора, фаянса, не относящиеся к другим классам. 25 класса МКТУ - одежда, обувь, головные уборы. 33 класса МКТУ - алкогольные напитки, включая водку.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков показал, что они ассоциируются между собой в целом, несмотря на отдельные отличия, что обусловлено их фонетическим и семантическим тождеством (со знаком [1]), фонетическим сходством (с товарным знаком [2]), а также их графическим сходством, обусловленным использованием букв одного алфавита, несмотря на некоторые отличия в шрифте. При этом следует отметить, что сходство обозначений в возражении не оспаривалось.

Также коллегия отмечает, что в данном случае речь идет о высокой степени сходства обозначений, близкой к тождеству, что и предопределило вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении части заявленных услуг 35 класса МКТУ, поскольку, как справедливо указала экспертиза, чем сильнее сходство, тем выше опасность смешения знаков, следовательно, шире и диапазон товаров и услуг, которые могут рассматриваться как однородные.

Услуги 35 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается государственная регистрация товарного знака, а именно «реализация пива; розничная продажа непродовольственных товаров, розничная продажа продовольственных товаров, неспециализированная розничная продажа, оптовая продажа непродовольственных товаров, оптовая продажа продовольственных товаров, неспециализированная оптовая продажа, оформление витрин; продвижение товаров (для третьих лиц); снабженческие услуги для третьих лиц (закупка и обеспечение предпринимателей товарами), распространение образцов; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих целях; сбыт товаров через посредников; коммерческие операции, связанные с оптовой и розничной продажей; услуги по сбору и группированию (за исключением транспортировки) в торговых залах товаров для удобства

приобретения и изучения потребителям; услуги оптовой и розничной продажи; магазины по продаже товаров; оптовая и розничная продажа; дистанционная продажа товаров потребителям» и товары 16, 21, 25, 33 классов МКТУ, для которых зарегистрированы противопоставленные знаки [1-2], следует признать однородными, поскольку товары и услуги по продаже и продвижению этих товаров, в том числе услуги магазинов розничной торговли являются корреспондирующими и, следовательно, при их маркировке сравнимаемыми обозначениями, близкими к тождеству, могут восприниматься как происходящие из одного источника, т.е. существует принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров и услуг одному изготовителю.

С учетом высокой степени сходства сопоставляемых обозначений существует большая вероятность смешения сравниваемых товаров и услуг в гражданском обороте на российском потребительском рынке товаров и услуг.

Таким образом, вывод экспертизы о сходстве заявленного обозначения с товарными знаками [1-2] до степени смешения в отношении вышеуказанных услуг 35 класса МКТУ и несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, следует признать правомерным.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 03.09.2020, оставить в силе решение Роспатента от 31.12.2019.