


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 возражение, поступившее 02.02.2024, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «АЛЬЯНС ЭКСПРЕСС ЛОГИСТИК», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021779264, при этом установила следующее.



Комбинированное обозначение «  » по заявке №2021779264 с приоритетом от 30.11.2021 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении услуг 39 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом было принято решение от 31.03.2023 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021779264 в отношении всех заявленных услуг ввиду несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса (далее – решение Роспатента).

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака ввиду его несоответствия

требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение является сходным до степени смешения с товарными знаками:

- с заявленным обозначением «бвб-альянс» по заявке №2021770179 с приоритетом от 26.10.2021 в отношении услуг 39 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 39 класса МКТУ [1];



- с товарным знаком «АЛИАНС» по свидетельству №492115 с приоритетом от 01.08.2011 в отношении услуг 39 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 39 класса МКТУ [2];



- с товарным знаком «АЛИАНС» по свидетельству №492114 с приоритетом от 01.08.2011 в отношении услуг 39 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 39 класса МКТУ [3];



- с товарным знаком «АЛИАНС» по свидетельству №492113 с приоритетом от 01.08.2011 в отношении услуг 39 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 39 класса МКТУ [4];



- с товарным знаком «АЛИАНС» по свидетельству №492112 с приоритетом от 01.08.2011 в отношении услуг 39 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 39 класса МКТУ [5];



- с товарным знаком «АЛИАНС» по свидетельству №492119 с приоритетом

от 01.08.2011 в отношении услуг 39 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 39 класса МКТУ [6];



- с товарным знаком «**АЛЬЯНС**» по свидетельству №492118 с приоритетом от 01.08.2011 в отношении услуг 39 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 39 класса МКТУ [7];



- с товарным знаком «**АЛЬЯНС**» по свидетельству №492117 с приоритетом от 01.08.2011 в отношении услуг 39 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 39 класса МКТУ [8];



- с товарным знаком «**АЛЬЯНС**» по свидетельству №492116 с приоритетом от 01.08.2011 в отношении услуг 39 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 39 класса МКТУ [9];



ALLIANCE
OIL COMPANY

- с товарным знаком «**ALLIANCE**» по свидетельству №488639 с приоритетом от 30.11.2010 в отношении услуг 39 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 39 класса МКТУ [10].

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 02.02.2024 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого, сводятся к следующему:

- при отказе в регистрации товарного знака по заявке №2021779264 не были учтены 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, не были

учтены различия природы или назначения услуг заявителя;

- услуги заявителя по своей природе имеют узкую специализацию - доставку грузов исключительно из Китая; данная специализация компании существует на протяжении 20 лет, компания имеет сложившуюся деловую репутацию в связи с исключительностью своей специализации; имеет круг потребителей, определенный физическими и юридическими лицами трёх государств - Китая, России и Казахстана;

- при этом все противопоставленные товарные знаки связаны с услугами, не имеющими специализации по грузоперевозкам из Китая, связаны исключительно с потребителями, находящимися на территории Российской Федерации;

- заявитель полагает, что сопоставляемые обозначения не ассоциируются друг с другом в целом, поскольку имеют существенные фонетические, графические и семантические отличия, в связи с чем, не являются сходными до степени смешения.

С учетом приведенных в возражении доводов заявитель просит отменить решение Роспатента от 31.03.2023 и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2021779264 в качестве товарного знака в отношении услуг 39 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (30.11.2021) заявки №2021779264 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности 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 требованиями подпункта 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.

Исходя из требований абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком другого лица, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

Положения, предусмотренные абзацем пятым настоящего пункта, не применяются в отношении обозначений, сходных до степени смешения с коллективными знаками.

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 пунктом 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 заявленном обозначении.

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, а именно:

- 1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, 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.


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).

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное




обозначение «», состоящее из изобразительного элемента в виде стилизованной геометрической фигуры, представляющей собой параллелепипед, на одной из грани которого расположены словесный элемент «ALLIANCE», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, над которым расположено изображение иероглифов. Предоставление правовой охраны товарному знаку по заявке №2022746279 испрашивается в белом, синем, красном цветовом сочетании в отношении услуг 39 класса МКТУ.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Противопоставленное обозначение [1] является словесным «бвб-альянс», выполненным стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 06, 17 и услуг 40 классов МКТУ.


Противопоставленный товарный знак [2] является комбинированным



«», состоящим из стилизованного прямоугольника, на фоне которого изображен оригинальный графический элемент в виде свернутой в спираль двойной ленты. Под изобразительным элементом расположен словесный элемент «АЛЪЯНС», выполненный стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена в белом, голубом, светло-зеленом, сером цветовом сочетании, в том числе, в отношении услуг 39 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак [3] является комбинированным



«», состоящим из оригинального графического элемента в виде свернутой в спираль двойной ленты. Под изобразительным элементом расположен словесный

элемент «АЛЪЯНС», выполненный стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена в голубом, светло-зеленом, сером цветовом сочетании, в том числе, в отношении услуг 39 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак [4] является комбинированным



«АЛЪЯНС», состоящим из стилизованного прямоугольника, на фоне которого изображен оригинальный графический элемент в виде свернутой в спираль двойной ленты. Под изобразительным элементом расположен словесный элемент «АЛЪЯНС», выполненный стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена в белом, голубом, светло-зеленом цветовом сочетании, в том числе, в отношении услуг 39 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак [5] является комбинированным



«АЛЪЯНС», состоящим из оригинального графического элемента в виде свернутой в спираль двойной ленты. Под изобразительным элементом расположен словесный элемент «АЛЪЯНС», выполненный стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена в голубом, светло-зеленом цветовом сочетании, в том числе, в отношении услуг 39 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак [6] является комбинированным



«АЛЪЯНС», состоящим из стилизованного прямоугольника, на фоне которого изображен оригинальный графический элемент в виде свернутой в спираль двойной ленты. Под изобразительным элементом расположен словесный элемент «АЛЪЯНС», выполненный стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена в черном, белом, сером цветовом сочетании, в том числе, в отношении услуг 39 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак [7] является комбинированным



«**АЛЪЯНС**», состоящим из оригинального графического элемента в виде свернутой в спираль двойной ленты. Под изобразительным элементом расположен словесный элемент «АЛЪЯНС», выполненный стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена в черном, белом, сером цветовом сочетании, в том числе, в отношении услуг 39 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак [8] является комбинированным



«**АЛЪЯНС**», состоящим из стилизованного прямоугольника, на фоне которого изображен оригинальный графический элемент в виде свернутой в спираль двойной ленты. Под изобразительным элементом расположен словесный элемент «АЛЪЯНС», выполненный стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена в черном, белом, сером цветовом сочетании, в том числе, в отношении услуг 39 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак [9] является комбинированным



«**АЛЪЯНС**», состоящим из оригинального графического элемента в виде свернутой в спираль двойной ленты. Под изобразительным элементом расположен словесный элемент «АЛЪЯНС», выполненный стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена в черном, белом, сером цветовом сочетании, в том числе, в отношении услуг 39 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак [10] является комбинированным



«**ALLIANCE**
OIL COMPANY», состоящим из оригинального графического элемента в виде окружности, в которую вписан изобразительный элемент в виде свернутой в спираль двойной ленты. Под изобразительным элементом расположен словесный

элемент «ALLIANCE», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, под которым расположены словесные элементы «OIL COMPANY», выполненные стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Словесные элементы «OIL COMPANY» являются неохранными элементами. Правовая охрана предоставлена в сине-зелёном цветовом сочетании, в том числе, в отношении услуг 39 класса МКТУ.

Противопоставленные товарные знаки [2-10] представляют собой серию знаков, объединенных словесным элементом «АЛЬЯНС»/«ALLIANCE» принадлежащих одному правообладателю (Открытое акционерное общество «Нефтяная компания «Альянс», Москва).

Коллегия отмечает, что по противопоставленному обозначению [1] было осуществлено решение о регистрации только в отношении неоднородных товаров 06, 17 и услуг 40 классов МКТУ и присвоен номер свидетельства 952036, в связи с чем, указанный товарный знак не является препятствием для регистрации товарного знака по заявке №2021779264 в отношении услуг 39 класса МКТУ в рамках требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Таким образом, анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [2-10] показал следующее.

При проведении сопоставительного анализа коллегией было установлено, что в заявленном обозначении и противопоставленных товарных знаках [2-10] основным, «сильным» элементом, по которому знаки (и, как следствие, товары и их производители) идентифицируются потребителем, являются словесные элементы: «АЛЬЯНС»/«ALLIANCE». Данный факт обусловлен тем, что данные словесные элементы являются наиболее запоминаемыми и имеют семантическое значение (Альянс (ALLIANCE в переводе с английского языка означает «союз») союз, объединение нескольких организаций, предприятий, лиц на договорной основе, см. Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б.. Современный экономический словарь. — 2-е изд., испр. М.: ИНФРА-М. 479 с.. 1999. <https://www.translate.ru>; <https://dic.academic.ru>).

Таким образом, сопоставительный анализ по фонетическому критерию

сходства сравниваемых элементов заявленного обозначения «ALLIANCE» и «АЛЪЯНС»/«ALLIANCE» противопоставленных товарных знаков [2-10] показал их звуковое тождество (касается знака [10]) и сходство (касается знаков [2-9]), которое обусловлено совпадением большинства звуков, расположенных в одинаковой последовательности и имеющих тождественное звучание.

Относительно семантического значения словесных элементов «ALLIANCE» и «АЛЪЯНС»/«ALLIANCE» противопоставленных товарных знаков [2-10] коллегия отмечает, что знаки имеют семантическое тождество, поскольку способны в сознании потребителя вызывать одни и те же ассоциации связанные с союзом или объединением.

На основании указанного сравниваемые обозначения признаны сходными по фонетическому и семантическому факторам сходства словесных обозначений.

Графическое отличие сопоставляемых обозначений не оказывает существенного влияния на вывод об их сходстве, поскольку графическая проработка заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [2-10] не снимает высокой степени фонетического и семантического сходства их словесных составляющих, которое определяет запоминание знаков потребителями.

С учетом изложенного заявленное обозначение следует признать сходным с серией зарегистрированных товарных знаков [2-10] на имя одного лица, в основу которой положен словесный элемент «АЛЪЯНС» («ALLIANCE»).

Следует отметить, что для констатации сходства обозначений наличие сходства по всем критериям (визуальный, звуковой, смысловой) не обязательно, так как соответствующие признаки учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункты 42 и 43 Правил).

Таким образом, коллегия пришла к выводу, что, несмотря на отдельные отличия, сопоставляемые обозначения ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать заключение об их сходстве.

Анализ однородности испрашиваемых к регистрации услуг 39 класса классов МКТУ показал следующее.

Услуги 39 класса МКТУ «аренда автобусов; аренда мест для стоянки автотранспорта; доставка пакетированных грузов; доставка товаров; информация о движении; информация по вопросам перевозок; информация по вопросам хранения товаров на складах; логистика транспортная; перевозка грузовым автотранспортом; перевозки автобусные; перевозки автомобильные; перевозки железнодорожные; переноска грузов; посредничество в морских перевозках; посредничество при перевозках; предоставление информации в области маршрутов движения; прокат автомобилей; прокат транспортных средств; работы погрузочно-разгрузочные; работы разгрузочные; расфасовка товаров; услуги автостоянок; услуги водителей; услуги транспортные; хранение товаров на складах; экспедирование грузов» заявленного обозначения являются однородными с услугами 39 класса МКТУ «авиаперевозки; аренда водного транспорта; аренда мест для стоянки автотранспорта; бронирование транспортных средств; буксирование; буксирование транспортных средств в случае повреждения; доставка газет; доставка корреспонденции; доставка пакетированных грузов; доставка товаров; доставка товаров, заказанных по почте; доставка цветов; информация по вопросам движения; информация по вопросам перевозок; информация по вопросам хранения товаров на складах; перевозка грузовым автотранспортом; перевозка гужевым транспортом; перевозка и разгрузка мусора; перевозка мебели; перевозка мебели при переезде; перевозка на баржах (лихтерах); перевозка на паромах; перевозка путешественников; перевозка товаров на судах (фрахт); перевозка ценностей в бронированном транспорте; перевозки автобусные; перевозки автомобильные; перевозки водным транспортом; перевозки железнодорожные; перевозки морские; перевозки пассажирские; перевозки речным транспортом; переноска грузов; посредничество в морских перевозках; посредничество при перевозках; посредничество при фрахтовании; прокат автомобилей; прокат вагонов; прокат контейнеров для хранения товаров; прокат наземных транспортных средств; прокат транспортных средств; работы погрузочно-разгрузочные; работы разгрузочные; сдача в аренду гаражей; сдача в аренду крытых стоянок для транспортных средств; сдача в аренду складов; транспортировка трубопроводная; упаковка товаров; услуги

автостоянок; услуги водителей; услуги курьеров (доставка корреспонденции или товаров); услуги транспортные; хранение товаров; хранение товаров на складах; экспедирование грузов» противопоставленных товарных знаков [2-9], с услугами 39 класса МКТУ «транспортировка; упаковка и хранение товаров; авиаперевозки; аренда водного транспорта; аренда мест для стоянки автотранспорта; бронирование транспортных средств; буксирование; буксирование транспортных средств в случае повреждения; доставка газет; доставка корреспонденции; доставка пакетированных грузов; доставка товаров; доставка товаров, заказанных по почте; доставка цветов; информация по вопросам движения; информация по вопросам перевозок; информация по вопросам хранения товаров на складах; перевозка грузовым автотранспортом; перевозка гужевым транспортом; перевозка и разгрузка мусора; перевозка мебели; перевозка мебели при переезде; перевозка на баржах [лихтерах]; перевозка на паромах; перевозка путешественников; перевозка товаров на судах [фрахт]; перевозка ценностей в бронированном транспорте; перевозки автобусные; перевозки автомобильные; перевозки водным транспортом; перевозки железнодорожные; перевозки морские; перевозки пассажирские; перевозки речным транспортом; переноска грузов; посредничество в морских перевозках; посредничество при перевозках; посредничество при фрахтовании; прокат автомобилей; прокат вагонов; прокат контейнеров для хранения товаров; прокат наземных транспортных средств; прокат транспортных средств; работы погрузочно-разгрузочные; работы разгрузочные; расфасовка товаров; сдача в аренду гаражей; сдача в аренду крытых стоянок для транспортных средств; сдача в аренду складов; транспортировка трубопроводная; услуги автостоянок; услуги водителей; услуги курьеров [доставка корреспонденции или товаров]; услуги транспортные; хранение лодок; хранение товаров на складах; экспедирование грузов» противопоставленного товарного знака [10], поскольку сравниваемые относятся к одному виду услуг (услугам в области транспортных средств, услугам в области перевозки, доставки, хранения), тесно связаны друг с другом, имеют одно назначение и круг потребителей, соотносятся как род/вид.

Таким образом, проведенный анализ показал, что заявленное обозначение

сходно до степени смешения с противопоставленными товарными знаками [2-10] в отношении однородных услуг 39 класса МКТУ, и, следовательно, вывод Роспатента о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

Также коллегией принято во внимание наличие у правообладателя противопоставленных товарных знаков [2-10] серии, объединенной общим словесным элементом «АЛЬЯНС» («ALLIANCE»), что обуславливает принципиальную возможность возникновения у потребителей представления о принадлежности сравниваемых 39 класса МКТУ одному лицу – правообладателю «старшего» права противопоставленных знаков. Учет таких обстоятельств предусмотрен пунктом 162 Постановлением Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского Кодекса Российской Федерации».

Довод о том, что заявитель и правообладатель противопоставленных товарных знаков [2-10] ведет различную хозяйственную деятельность, является неубедительным, поскольку не является основанием для преодоления препятствий по основаниям, предусмотренным пунктом 6 статьей 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 02.02.2024, оставить в силе решение Роспатента от 31.03.2023.