

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

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, 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 за № 644/261, вступившими в силу с 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 21.03.2022 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное компанией ALLEGRO.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Польша (далее – заявитель), на решение Роспатента отказать в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1526627, при этом установлено следующее.



Регистрация словесного знака  – (1) произведена Международным Бюро ВОИС 12.12.2019 за №1526627 в отношении товаров 09 и услуг 35, 36, 38, 41, 42, 45 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне регистрации, на имя заявителя.

Роспатентом 21.05.2021 принято решение, согласно которому знаку по международной регистрации №1526627 отказано в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации в отношении заявленных товаров 09 (части), 35 (части), 36, 41, 42 (части) классов МКТУ на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку указанный знак сходен до степени смешения.



Аллегро-х

- с товарным знаком по свидетельству № 609077 с приоритетом от 28.03.2016 – (2), зарегистрированным на имя Рудика Василя Владимировича, Саратовская область, г. Балаково в отношении однородных услуг 36 класса МКТУ;



- с товарным знаком по свидетельству № 241665 с приоритетом от 13.11.2001 – (3), зарегистрированным на имя ООО "АЛЛЕГРО-СПЕЦИИ", г. Саратов в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ;

ALLEGRO

- с товарными знаками

по свидетельству

ALLEGRO

№369869 с приоритетом от 20.12.2005 – (4), свидетельству № 400299 с приоритетом от 09.12.2008 – (5), зарегистрированными на имя Кейденс Дизайн Системс, Инк., корпорация штата Делавэр, Соединенные Штаты Америки, в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ;



- с товарными знаками:

по

свидетельству №395296 с приоритетом от 01.11.2008 – (6);

ALLEGRO

свидетельству №459956 с приоритетом от 29.06.2011 –



ALLEGRO
microsystems

(7);

свидетельству №745783 с приоритетом от



13.05.2019 – (8);

свидетельству №745854 с



приоритетом от 13.05.2019 – (9);

свидетельству №743561 с



приоритетом от 13.05.2019 – (10);

свидетельству №743944 с

приоритетом от 13.05.2019 – (11), зарегистрированными на имя Элегрэу МайкроСистемз, эЛэЛСи, Соединенные Штаты Америки, в отношении однородных товаров 09 и услуг 42 классов МКТУ;

ALLEGRO

- с товарным знаком

по свидетельству

№441480 с приоритетом от 13.08.2009 – (12), зарегистрированным на имя АЛЛЕГРО.ПЛ СПУЛКА 3 ОГРАНИЧОНОН ОДПОВЕДЗЯЛЬНОСТЁН, Польша в отношении однородных товаров 09 и услуг 35 классов МКТУ;



- с товарным знаком

по свидетельству

№480561 с приоритетом от 07.06.2021 – (13), зарегистрированным на имя ООО "СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ФИРМА "АЛЛЕГРО", Республика Башкортостан, г. Уфа в отношении однородных услуг 41 класса МКТУ.

В Роспатент 21.03.2022 поступило возражение, основные доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель оспаривает решение Роспатента только в части отказа в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по

международной регистрации №1526627 в отношении всех заявленных услуг 36, 41 классов МКТУ в силу сходства с противопоставленными товарными знаками (2) и (13);

- что касается противопоставленного товарного знака (13), то срок действия данного товарного знака истек 07.06.2021, в связи с чем он не может являться препятствием для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1526627 в отношении заявленных услуг 41 класса МКТУ;

- в отношении противопоставленного товарного знака (2), заявитель отмечает, что рассматриваемый знак (1) и противопоставленный товарный знак (2) обладают фонетическими, визуальными и семантическими отличиями, не ассоциируются друг с другом в целом и, следовательно, не являются сходными до степени смешения;

- согласно сведениям из сети Интернет противопоставленный товарный знак (2) фактически используется для маркировки услуг автозаправочных станций, то есть услуг 37 класса МКТУ, тем самым правообладатель не заинтересован в продвижении и использовании зарегистрированного товарного знака (2) в отношении услуг 36 класса МКТУ;

- кроме того, заявитель сообщает, что противопоставленный товарный знак (2) был снят экспертизой в результате рассмотрения ответа на уведомление о предварительном

Аллегро

отказе в отношении знака по международной регистрации №1552308 – (14) на имя заявителя, в результате чего рассматриваемому знаку была предоставлена правовая охрана в отношении услуг 36 класса МКТУ.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 21.05.2021 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1526627 в отношении товаров и услуг, указанных в решении и Роспатента от 21.05.2021, и всех заявленных услуг 36, 41 классов МКТУ.

В подтверждение изложенных доводов заявителем были представлены следующие материалы:

1. Распечатка с сайта www.academic.ru значения слова allegro;
2. Распечатки из сети Интернет сведений об использовании противопоставленного товарного знака (2);

3. Распечатка с сайта ФИПС сведений о противопоставленном товарном знаке (13);

4. Сведения о предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации №1552308 – (14) на имя заявителя.

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (12.12.2019) приоритета знака по международной регистрации №1526627 правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 за № 38572, введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

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.

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 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными 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, 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).

allegro

Рассматриваемый знак по международной регистрации №1526627 – (1) представляет собой словесное обозначение, выполненное буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Согласно доводам возражения заявитель оспаривает решение Роспатента только в части отказа в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1526627 в отношении всех заявленных услуг 36, 41 классов МКТУ.

Таким образом, анализ на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса



Аллегро-х

проводится в отношении противопоставленных товарных знаков: по свидетельству № 609077 – (2), зарегистрированного в отношении услуг 36 класса



Аллегро

МКТУ, и по свидетельству №480561 – (13), зарегистрированного в отношении услуг 41 класса МКТУ.

При анализе материалов дела коллегией было установлено, что срок действия противопоставленного товарного знака (13) истек 07.06.2021, в связи с чем указанный знак не может являться препятствием для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1526627 в отношении заявленных услуг 41 класса МКТУ.



Аллегро-х

Что касается противопоставленного товарного знака по свидетельству № 609077 – (2), то коллегия отмечает следующее.

В противопоставленном товарном знаке (2), состоящем из словесного и изобразительного элементов, словесный элемент «Аллегро-Х» является основным, так как легче запоминается, чем изобразительный, и именно на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения.

Кроме того, в обозначении «Аллегро-Х» сочетание слова и буквы не формирует какой-либо новой семантической конструкции, позволяющей воспринимать данное обозначение как неделимую единицу русского языка.

С учетом изложенного, правомерным является выделение словесного элемента «Аллегро» в противопоставленном знаке (2).

Фонетическое сходство сравниваемых знаков обусловлено полным фонетическим вхождением рассматриваемого знака (1) в противопоставленный товарный знак (2).

С точки зрения семантики анализ словарно-справочной литературы показал, что слово «allegro» в переводе с итальянского языка на русский язык означает «аллегро», где слово аллегро означает музыкальный термин, указывающий на темп в исполнении, см. Яндекс-словари). Указанное свидетельствует о семантическом сходстве словесных элементов allegro - аллегро.

Что касается визуального признака сходства, то между сравниваемыми знаками (1) и (2) имеются визуальные различия, однако, при сравнительном анализе коллегия исходила из того, что решающее значение при восприятии сопоставляемых

обозначений в целом имеет фонетический и семантический фактор сходства основных словесных элементов

Изложенное выше обуславливает вывод о сходстве рассматриваемого знака (1) и противопоставленного товарного знака (2) по фонетическому и семантическому признакам сходства словесных элементов allegro - аллегро.

Анализ однородности сопоставляемых услуг 36 класса МКТУ показал следующее.

Услуги 36 класса МКТУ *«Financial services; transfers, financial transactions and payment services; fund transfer; lease securitization; fund transfer for purchasing goods via electronic networks; processing electronic payments; services relating to electronic payments; services relating to electronic transfer of money; payment processing; services relating to remote payments; banking services; lease-purchase financing; factoring; lease financing of purchases; credit services; open-end credit services; payment services consisting in providing a certain amount a money that has to be reimbursed afterwards; transfers, financial transactions and payment services; insurances; assessment of financial situation and issuing of credit reports; rating of financial, insurance and credit credibility; services relating to assessment of creditworthiness; providing credit ratings; processing and providing financial data and service of risk assessment, risk verification and risk insurance; services relating to insurance and reinsurance assessment; collecting payments for goods and services; services relating to virtual payments cards; providing installment loans; arranging installment sales of goods; brokerage in installment sales of goods; installment financing for shopping / финансовые услуги; переводы, финансовые операции и платежные услуги; перевод денежных средств; секьюритизация аренды; перевод средств для приобретения товаров через электронные сети; обработка электронных платежей; услуги, связанные с электронными платежами; услуги, связанные с электронным переводом денег; Процесс оплаты; услуги, связанные с дистанционными платежами; банковские сервисы; лизинговое финансирование; факторинг; лизинговое финансирование покупок; кредитные услуги; открытые кредитные услуги; платежные услуги, заключающиеся в предоставлении определенной суммы денег, которые впоследствии должны быть оплачены; переводы, финансовые операции и платежные услуги; страховки; оценка финансового положения и выдача кредитных отчетов; рейтинг финансовой,*

страховой и кредитной надежности; услуги, связанные с оценкой кредитоспособности; предоставление кредитных рейтингов; обработка и предоставление финансовых данных и услуг по оценке рисков, проверке рисков и страхованию рисков; услуги по страховой и перестраховочной оценке; сбор платежей за товары и услуги; услуги, связанные с виртуальными платежными картами; предоставление кредита в рассрочку; организация продажи товаров в рассрочку; брокерские услуги по продаже товаров в рассрочку; финансирование объекта для покупок», указанные в перечнях рассматриваемого знака (1), однородны услугам 36 класса МКТУ «агентства кредитные; агентства по взысканию долгов; агентства по операциям с недвижимым имуществом; анализ финансовый; аренда квартир; аренда недвижимого имущества; аренда офисов [недвижимое имущество]; аренда ферм и сельскохозяйственных предприятий; аренда финансовая; банки сберегательные; бюро квартирные [недвижимость]; взыскание арендной платы; выпуск дорожных чеков; выпуск кредитных карточек; выпуск ценных бумаг; инвестирование; информация по вопросам страхования; информация финансовая; клиринг; консультирование по вопросам задолженности; консультации по вопросам страхования; консультации по вопросам финансов; котировки биржевые; кредитование под залог; ликвидация торгово-промышленной деятельности [финансовые услуги]; маклерство; менеджмент финансовый; обмен денег; обслуживание банковское удаленное; обслуживание по дебетовым карточкам; обслуживание по кредитным карточкам; операции факторные; организация сбора денег и подписей; оценка антиквариата; оценка драгоценностей; оценка леса на корню финансовая; оценка марок; оценка недвижимого имущества; оценка предметов нумизматики; оценка произведений искусства; оценка шерсти финансовая; оценки финансовые [страхование, банковские операции, недвижимое имущество]; оценки финансовые стоимости ремонта; перевод денежных средств в системе электронных расчетов; поручительство; посредничество биржевое; посредничество при операциях с недвижимостью; посредничество при реализации углеродных кредитов; посредничество при страховании; предоставление ссуд [финансирование]; предоставление ссуд под залог; проверка подлинности чеков; сбор

благотворительных средств; спонсорство финансовое; ссуды ипотечные; ссуды с погашением в рассрочку; страхование; страхование жизни; страхование от болезней; страхование от несчастных случаев; страхование от несчастных случаев на море; страхование от пожаров; управление жилым фондом; управление недвижимостью; услуги актуариев; услуги банковские; услуги брокерские; услуги по выплате пенсий; услуги попечительские; услуги резервных фондов; услуги сберегательных фондов; услуги таможенных брокеров; учреждение взаимов фондов; финансирование; хранение в сейфах; хранение ценностей; экспертиза налоговая», указанным в перечне противопоставленного товарного знака (2), поскольку относятся к одной родовой группе услуг «операции с недвижимостью», либо «услуги финансовые», соответственно имеют одно функциональное назначение, один круг потребителей, один рынок сбыта.

В возражении однородность услуг заявителем не оспаривается.

Что касается довода заявителя относительно того, что фактическая деятельность правообладателя противопоставленного знака (2) не связана с оказанием услуг, относящихся к 36 классу МКТУ, то коллегия отмечает, что оценке подлежат те услуги, в отношении которых испрашивается регистрация знака по международной регистрации №1526627, и те услуги, в отношении которых действует правовая охрана противопоставленного знака (2).

Наличие у заявителя знака по международной регистрации №1552308 – (14) не устраняют причину для отказа в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1526627 в отношении всех заявленных товаров и услуг, поскольку как было указано выше, коллегия полагает, что сравниваемые знаки (1) и (2) являются сходными до степени смешения.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия установила, что знак по международной регистрации №1526627 является сходным до степени смешения с противопоставленным товарным знаком по свидетельству №609077 в отношении услуг 36 класса МКТУ и, следовательно, не соответствует пункту 6(2) статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 21.03.2022, отменить решение Роспатента от 21.05.2021 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1526627 в отношении товаров 09 «Computer software relating to the operation of an online marketplace; mobile applications for operating online shops; software for processing electronic payments effected for others and by others; authentication software; identity verification software; computer security software; mobile applications for processing electronic payments effected for others and by others; mobile applications for authentication; mobile applications for identity verification; mobile security applications; computer software for operating transactions relating to sale of tickets for entertainment, sports, art, music, education, leisure of cultural events; mobile applications for operating transactions relating to sale of tickets for entertainment, sports, art, music, education, leisure of cultural events; digital publications for downloading», услуг 35 класса МКТУ «Operating online marketplaces for the negotiation of commercial transactions between third parties in the selling and purchasing of goods; providing online advertising space for others; classified advertising services; providing online classified advertising space; advertising and promotional services; price comparison services; support for traders, namely online offering of goods and services for sale and purchase, providing data related thereto, namely list items and indication of order status, electronic processing of orders and arranging of contracts for the buying and selling of those goods and services; online commerce services relating to online auctions and online rating thereof; promotional services consisting in providing a benefits package on an online commerce website; promotional services consisting in providing a benefits package on an online commerce website, concerning in particular: delivery of goods, parcel tracking, instalment payments, discounts or improving service quality; support for traders, namely online offering of event tickets for sale and purchase, providing data related thereto, namely list items and indication of order status, electronic processing of orders and arranging of contracts for buying and selling of those goods; the

bringing together, for the benefit of others, of a variety of goods, namely related to event tickets, enabling customers to conveniently view and purchase those goods; marketing services relating to entertainment, sports, art, music, education, leisure of cultural events; public auctioneering; computerized file management; online advertising; development and updating of advertising material; distribution of advertising material; writing and publication of publicity texts; rental of advertising space, including on the Internet and other computer networks; rental of advertising time on communication media; distribution of samples; demonstration of goods; organisation of exhibitions and trade fairs for commercial or advertising purposes; opinion polling; market research and analysis; collecting information and carrying out research relating to economic activity; compiling statistics; compilation and systemization of data into computer databases; searching for data in computer databases for others; efficiency expert services; copying of documents; typing; import and export agencies; retail services, including selling in computer networks and on the Internet of goods and services from the following areas: industry, forestry, horticulture, agriculture, scientific research, chemical industry, fuel industry, cosmetics, pharmaceutical industry, dietetics, medicine and veterinary medicine, automotive industry, electronics, telecommunications; retail services, including selling in computer networks and on the Internet of goods and services from the following areas: computers, furniture, textiles, clothing, food and beverages industry, tobacco industry, alcohol and alcoholic products, electric and electronic home appliances, telephones, equipment for kitchen and home, goods for children, games and toys, pet food and accessories; retail services, including the selling in computer networks and on the Internet of goods and services from the area of education, entertainment, sports, leisure and tourism; processing of purchase orders; providing assistance in the purchase and procurement of goods and services for others; operating online marketplaces for the buying, selling and/or swapping of goods, services and/or real estate; price comparison services; product/service comparison and review services; preparation and dissemination of information concerning the characteristics, quality and prices of goods/services; auctioneering; arranging and conducting of auction sales, including via computer networks and the Internet; operating customer loyalty schemes; compiling online

databases and online searchable databases relating to social network websites; information relating to the aforesaid services; information, advice and consultancy relating to the aforesaid services», услуг 38 класца МКТУ «Telecommunication services, transmission of data, images and/or sound by cable, satellite, computer networks, telephone, ISDN or other transmission media; computer aided transmission of messages and images; communications by fibre optic networks; message sending services; teleconferencing services; telephone and facsimile services; providing online blogs, forums, photo galleries, chat rooms and electronic bulletin boards for the transmission and dissemination of messages among users; providing Internet access to an online multimedia platform where third parties can upload, access, comment and rate text, graphic, photographic, video and/or audio content; providing Internet access to an online multimedia platform which allows users to upload ratings and comments about other users of the same website with regard to mutual commercial transactions; transmission and sharing of news, information, images, videos and sound recordings; broadcasting services; news agency services; providing access to databases, electronic publications, computer networks and the Internet; Internet provider services; Internet portal services; rental of telecommunications equipment; information, advice and consultancy relating to the aforesaid services», услуг 41 класца МКТУ «Education; training; entertainment; sporting and cultural activities; ticket reservation and seat reservation for entertainment events; ticket reservation and seat reservation for sporting events; ticket reservation and seat reservation for cultural events; ticket reservation and seat reservation for music concerts; ticket reservation and seat reservation for leisure events; information services related to entertainment, sporting, music, leisure or cultural events; ticket reservation and booking services for cultural, sports, art, music and educational events; publishing services; publishing digital books and magazines online; organisation of trainings; organisation of conferences», услуг 42 класца МКТУ «Design and development of computer equipment and software; software as a service (SaaS); computer services consisting in providing a search engine for goods on a website; creating and maintaining, on behalf of others, of online computer marketing systems; software as a service (SaaS) related to operating online shops; computer services

consisting in providing a search engine for entertainment, sporting, art, music, educational, leisure or cultural events and tickets for these events on a website; software as a service (SaaS) related to operating online shops selling tickets for entertainment, sporting, art, music, educational, leisure or cultural events; design of computer systems related to finance; authentication processes; software as a service (SaaS) for processing electronic payments effected for others and by others; authentication software as a service; security software as a service; design, development and/or implementation of computer software and Internet solutions; updating and installation of computer software; computer systems analysis; computer software technical support services; troubleshooting of computer software problems; designing, creating, hosting, managing and/or maintaining websites for others; design and development of computer systems to allow users authentication; design and development of application programming interfaces (API); design, managing and monitoring Internet-based social network websites information; administration of computer (network) sites; data acquisition for computer databases; design of computer software; sorting data in computer databases; creating and maintaining on behalf of others online computer marketing systems; creating and maintaining of online customer service systems; creating and maintaining websites on behalf of others; cloud computing; cloud hosting services; advice and consultancy relating to the aforesaid services», услуг 45 класса МКТУ «Identification verification services; authentication of data concerning identity of persons; providing authentication of personal identification information [identification verification services]».