


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 04.09.2023, поданное ООО «ТРЕЙДМАРК», Россия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021752494, при этом установлено следующее.



Комбинированное обозначение «» по заявке №2021752494, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 19.08.2021, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров и услуг 08, 09, 16, 18, 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 05.05.2023 об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг 08, 09, 16, 18, 35 классов МКТУ (далее – решение Роспатента). Указанное решение Роспатента было основано на заключении по результатам экспертизы, которое мотивировано несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Так, согласно решению Роспатента, заявленное обозначение сходно до степени смешения:

- с товарным знаком «ALFA» по свидетельству №421502 (1) (приоритет от 18.06.2009), зарегистрированным на имя компании «Стора Энсо Пейпер Ой», Финляндия, в отношении однородных товаров 16 класса МКТУ;

- с товарными знаками «ALPHA» по свидетельствам №551789 (2) (приоритет от 15.01.2014), №525958 (3) (приоритет от 15.08.2013), зарегистрированными на имя компании «Альфа Индастрис, Инк.», Соединенные Штаты Америки, в отношении однородных товаров 18 класса МКТУ.

В связи с вышеизложенным, заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы сводятся к следующему:

- заявителем было подано исковое заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №421502 вследствие его неиспользования в Суд по интеллектуальным правам (дело № СИП-565/2023). На дату подачи настоящих возражений дело находится на рассмотрении, которое затягивается судом в связи с тем, что ответчик - иностранная компания;

- товарный знак (1) зарегистрирован в отношении ограниченного перечня товаров 16 класса МКТУ: «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); шрифты; клише типографские», тогда как предоставление правовой охраны заявленному обозначению испрашивается в отношении более широкого перечня товаров 16 класса МКТУ. Часть товаров 16 класса МКТУ заявленного обозначения и знака (1) не является однородными;

- правообладатель знаков (2-3) предоставит на имя заявителя безотзывное письмо-согласие на регистрацию обозначения по заявке №2021524494 в качестве товарного знака.

В подтверждение изложенных доводов с возражением, а также на заседании коллегии от 05.03.2024, заявитель представил следующие материалы:

1. электронная переписка с представителями компании «Альфа Индастрис, Инк.»;
2. согласованный сторонами проект соглашения о сосуществовании товарных знаков;
3. оригинал письма-согласия от правообладателя знаков (2-3).

Заявителем из первоначальной заявки № 2021752494 была выделена заявка в отношении всех товаров 16 класса МКТУ, которой присвоен номер №2024735637. Таким образом, из перечня рассматриваемой заявки № 2021752494 исключены указанные товары и регистрация заявленного обозначения испрашивается в отношении всех товаров 18 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих на заседании коллегии, коллегия установила следующее.

С учетом даты (19.08.2021) поступления заявки №2021752494 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя упомянутый выше 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 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.

Согласно пункту 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 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.

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

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.

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.


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).



Заявленное обозначение «» является комбинированным и состоит из словесных элементов «Alpha», «BY CLIPSTUDIO», выполненных в две строки буквами латинского алфавита, словесный элемент «Alpha» исполнен буквами красного цвета, буква «а» выполнена оригинальным образом, словесные элементы «BY CLIPSTUDIO» исполнены буквами белого цвета. Композиция из словесных элементов «Alpha» и «BY CLIPSTUDIO» помещена на фоне прямоугольника черного цвета. Правовая охрана заявленному обозначению испрашивается в белом и синем цветовом сочетании в отношении всех товаров 18 класса МКТУ.

В решении Роспатента было указано на несоответствие заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, в рамках чего ему были противопоставлены знаки (1-3).

Противопоставленный товарный знак «**ALFA**» (1) является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 16 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак «**ALPHA INDUSTRIES**» (2) является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении, в том числе, товаров 18 класса МКТУ.



Противопоставленный товарный знак «**ALPHA INDUSTRIES**» (3) является комбинированным и состоит из словесных элементов «ALPHA INDUSTRIES», выполненные стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, а также из помещенного выше изобразительного элемента в виде линий композиции из прямых и изогнутых линий. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении, в том числе, товаров 18 класса МКТУ.

При анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы.

Как отмечалось выше, заявителем из первоначальной заявки №2021752494 была выделена заявка в отношении всех товаров 16 класса МКТУ, которой присвоен номер №2024735637. Таким образом, из перечня рассматриваемой заявки №2021752494 исключены товары 16 класса МКТУ и, следовательно, оснований для противопоставления заявленному обозначению товарного знака (1) не имеется.

Кроме того, коллегия учла наличие письма – согласия [3], в котором правообладатель противопоставленных товарных знаков (2-3) выразил согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении всех заявленных товаров 18 класса МКТУ.

С учетом приведенных в абзаце 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса положений о том, что регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленными товарными знаками, допускается при наличии согласия их правообладателя, в том случае, если не способна ввести потребителя в заблуждение, необходимо отметить следующее.

Исходя из требований, предусмотренных законодательством, при рассмотрении вопроса регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака с согласия правообладателя противопоставленного товарного знака следует учитывать, что вероятность возникновения смешения заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака существенно возрастает, в частности, в случае, если:

1. заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак имеют степень сходства, приближенную к тождеству;
2. противопоставленный товарный знак широко известен среди потенциальных потребителей товара и ассоциируется с конкретным производителем;
3. противопоставленный товарный знак является коллективным товарным знаком.



Так, заявленное обозначение «



товарные знаки «**ALPHA INDUSTRIES**» (2), «**ALPHA INDUSTRIES**» (3) не тождественны, при этом противопоставленные знаки не являются коллективными или общеизвестными знаками, а также отсутствуют сведения об их широкой известности российскому потребителю, в связи с чем введение потребителя в заблуждение является маловероятным.

Таким образом, наличие письма-согласия от правообладателя противопоставленных товарных знаков (2-3), возможность предоставления которого

предусмотрена положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, при отсутствии введения потребителя в заблуждение, позволяет снять указанные противопоставления и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 18 класса МКТУ.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 04.09.2023, отменить решение Роспатента от 05.05.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2021752494.