

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения  возражения  заявления

Коллегия в порядке, установленном частью 4 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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 31.01.2020, поданное компанией «Алибаба Груп Холдинг Лимитед», Каймановы Острова (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2018755417, при этом установила следующее.

Словесное обозначение «Alios» по заявке №2018755417 с приоритетом от 14.12.2018 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 09 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 31.10.2019 принято решение о государственной регистрации товарного знака в отношении части заявленных товаров 09 класса МКТУ, а в отношении другой части товаров 09 класса МКТУ принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2018755417. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому знак не соответствует требованиям пункта б (2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя других лиц товарными знаками:

- со знаком «ALIAS» по свидетельству №527435 с приоритетом от 31.08.2012 в отношении товаров 09 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 09 класса МКТУ [1];

- со знаком «ALIAS» по свидетельству №635427 с приоритетом от 12.09.2014 в отношении товаров 09 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 09 класса МКТУ [2];

- со знаком «Alias» по международной регистрации №466200 с приоритетом от 04.12.1981 в отношении товаров 09 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 09 класса МКТУ [3].

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 31.01.2020, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение выполнено оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, и, за счет сочетания букв «-OS» отличается от противопоставленных знаков [1-3] по графическому и фонетическому критериям сходства;

- слово «ALIAS» является значимым словом английского языка и переводиться на русский язык как: вымышленное имя, прозвище, кличка;

- заявленное обозначение «ALIOS» является аббревиатурой, придуманной заявителем - ALIBABA OPERATING SYSTEM, таким образом, в сравниваемые обозначения заложены разные семантические идеи и заявитель полагает, что семантическое сходство заявленного обозначения с противопоставленными знаками отсутствует;

- заявитель обращает внимание на тот факт, что ему принадлежит серия знаков с элементом «ALI», который узнаваем потребителями и ассоциируется в первую очередь с заявителем;

- сравниваемые товары являются неоднородными с учетом того факта, что противопоставлены «игровые программы», а часть заявленных товаров включает

«узкоспециализированные программы», то есть указанные товары могут быть предназначены для разных потребителей, у которых не возникнет представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю;

- сравниваемые товары имеют особую специфику и функциональное предназначение, и, соответственно, такие товары не могут быть взаимозаменяемыми с точки зрения их использования

- сравниваемые товары имеют разные каналы сбыта и их совместная встречаемость на рынке невозможна.

С учетом приведенных в возражении доводов заявитель просит отменить решение Роспатента от 31.10.2019 и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2018755417 в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 09 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия находит доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (14.12.2018) поступления заявки №2018755417 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 года №482, вступившие в силу 31.08.2015 (далее - Правила).

В соответствии с пунктом 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 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, 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 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).

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «AliOS», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 09 класса МКТУ.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении заявленных товаров 09 класса МКТУ, основано на наличии сходных до степени смешения знаков [1-3].

Противопоставленный знак [1] «ALIAS» представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров 09 класса МКТУ.

Противопоставленный знак [2] «ALIAS» представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров 09 класса МКТУ.

Противопоставленный знак [3] «Alias» представляет собой словесное обозначение, выполненное наклонным шрифтом буквами латинского алфавита.

Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров 09 класса МКТУ.

Противопоставленные знаки [1, 2] представляют собой знаки, объединенные словесным элементом «ALIAS» и принадлежащие одному правообладателю (Тэктик Геймс Ой, П.О. Бокс 4444, 28101 Пори, Финляндия).

Анализ заявленного обозначения и противопоставленных знаков [1-3] показал, что они содержат фонетически сходные словесные элементы: «AliOS»/«ALIAS»/«ALIAS»/«Alias».

Так, фонетическое сходство обусловлено тождеством начальных «Ali-»/«ALI-»/«ALI-»/«Ali-» и сходством конечных частей «-OS»/«-AS»/«-AS»/«-as», совпадением состава согласных и гласных звуков, а также одинаковым расположением по отношению друг к другу согласных и гласных звуков. Заявленное обозначение отличается от противопоставленных знаков [1-3] только одной буквой «-O-»/«-A-» в конечных частях.

Что касается визуального признака сходства, то следует отметить, что заявленное обозначение и противопоставленные знаки [1-3] выполнены в разной графической манере.

Однако, сравниваемые обозначения выполнены буквами одного алфавита, при этом, словесные элементы заявленного обозначения и противопоставленного знака [3] выполнены шрифтом близким к стандартному, а противопоставленные знаки [1, 2] выполнены стандартным шрифтом, что также сближает знаки по графическому критерию сходства.

Что касается семантического фактора сходства, следует отметить следующее.

Анализ словарно-справочных источников показал, что словесный элемент «ALIOS» заявленного обозначения отсутствуют в общедоступных словарно-справочных источниках, что не позволяет провести оценку по семантическому фактору сходства словесных обозначений.

Однако, противопоставленный словесный элемент «ALIAS» является лексической единицей английского языка и переводится как «псевдоним», кроме того, в испанском и итальянском языках, данный элемент имеет значение и переводится как «иначе» (наречие), в немецком языке имеет значение «также» (наречие), во французском языке имеет значение «то есть» (наречие).

Вместе с тем, данный элемент не является широко распространенным словом на территории Российской Федерации, в связи с чем, может восприниматься потребителем как фантазийный.

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

Анализ перечней товаров сравниваемых обозначений показал, что товары 09 класса МКТУ «программы компьютерные; программное обеспечение для обработки электронных платежей для третьих лиц и от третьих лиц; идентификационное программное обеспечение; компьютерное программное обеспечение, получаемое из Интернета; компьютерное программное обеспечение для интерактивных развлечений, позволяющее пользователям настраивать/модифицировать впечатления от просмотра, прослушивания и проигрывания посредством выбора и расположения дисплея и функционирования аудио-, видео- и аудиовизуальных элементов; загружаемые аудио-, визуальные и аудиовизуальные файлы и записи с мультимедийными развлекательными программами и контентом; онлайн-электронные публикации (загружаемые из Интернета или компьютерной сети или компьютерных баз данных); программное обеспечение для мгновенного обмена сообщениями; программное обеспечение для публикации/совместного использования файлов; коммуникационное программное обеспечение для электронного обмена данными, аудио, видео, изображениями и графикой посредством компьютерных, мобильных, беспроводных и телекоммуникационных сетей; компьютерное программное обеспечение в виде прикладных программ/приложений для мобильных устройств и компьютеров;

прикладное программное обеспечение/прикладные программы для использования с мобильными устройствами; компьютерное программное обеспечение для обработки изображений, графики, аудио, видео и текста; загружаемое компьютерное программное обеспечение, способствующее электронной передаче информации, данных, документов, голоса и изображений посредством Интернета; загружаемое компьютерное программное обеспечение, позволяющее пользователям участвовать в сетевых встречах и учебных курсах с предоставлением доступа к данным, документам, изображениям и программным приложениям через веб-браузер; загружаемое компьютерное программное обеспечение для предоставления доступа, просмотра и контроля удаленных компьютеров и компьютерных сетей; загружаемые электронные публикации в виде статей, научных докладов, рефератов и учебных материалов, пособий в областях телекоммуникаций, Интернета, обучения, бизнеса, продаж и маркетинга; компьютерное программное обеспечение, программно-аппаратные средства; компьютерное программное обеспечение (включая программное обеспечение, загружаемое из Интернета); цифровая музыка (загружаемая из Интернета); загружаемые игры, картинки, киноизображения, кинофильмы и музыка; устройства сигнальные аварийные; компьютерные, электронные и видеоигровые программы и программное обеспечение (в том числе программное обеспечение, загружаемое из Интернета); программы для хранения данных; загружаемое компьютерное прикладное программное обеспечение, прикладные программы» заявленного обозначения являются однородными товарам 09 класса МКТУ «мобильные игровые приложения для мобильных устройств, персональных компьютеров, игровых приставок, планшетных компьютеров; программы для электронных игр; загружаемые программы для электронных игр; программное обеспечение для электронных игр; программы игровые компьютерные; загружаемые программы игровые компьютерные; программы игровые интерактивные; интерактивное игровое программное обеспечение; программное обеспечение для игр для мобильных телефонов и компьютеров» противопоставленных знаков [1,2],



поскольку соотносятся как род-вид, являются взаимозаменяемыми и взаимодополняемыми, имеют один круг потребителей и условия реализации.

Товары 09 класса МКТУ «приборы и инструменты для передачи, распределения, трансформации, накопления, регулирования или управления электричеством; магнитные носители информации, диски звукозаписи; компакт-диски; карты памяти для видеоигровых устройств» заявленного обозначения являются однородными товарам 09 класса МКТУ «Electric apparatus» («электрические аппараты») противопоставленного знака [3], поскольку соотносятся как род-вид, являются взаимозаменяемыми и взаимодополняемыми, имеют один круг потребителей и условия реализации.

Таким образом, проведенный анализ показал, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с противопоставленными знаками [1-3] в отношении однородных товаров, и, следовательно, вывод Роспатента о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

Относительно приведенных в возражении примеров регистраций, которые, с точки зрения заявителя, могут косвенно свидетельствовать о возможности регистрации заявленного обозначения, коллегия отмечает то, что данные регистрации касаются иных обозначений, делопроизводство по которым велось самостоятельным независимым порядком, не имеющим отношения к делопроизводству по рассматриваемому обозначению.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 31.01.2020, оставить в силе решение Роспатента от 31.10.2019.**