

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

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, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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 возражение, поступившее 26.02.2020, поданное ООО «Промбизнесгрупп», респ. Башкортостан, г. Уфа (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2018730776 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны товарному знаку по заявке № 2018730776, поданной 20.07.2018, испрашивается на имя заявителя в отношении услуг 35, 36, 39 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки заявлено словесное обозначение

Александровский

, выполненное на русском языке прописными буквами оригинальным шрифтом.

Роспатентом 22.10.2019 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2018730776 в отношении части услуг 35 класса МКТУ «аренда площадей для размещения рекламы; реклама; организация выставок в рекламных целях», а также части услуг 36, 39 классов МКТУ, указанных в перечне. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что в отношении другой части

услуг 35, 36, 39 классов МКТУ, заявленное обозначение [1] не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса. Заключение по результатам экспертизы мотивировано следующим:

- заявленное обозначение [1] сходно до степени смешения с товарными знаками:

александровский

- по свидетельству № 650693, приоритет от 25.01.2017 [2],



(элемент «банк» - неохраняемый) по свидетельству № 668197, приоритет от 25.01.2017 [3], правообладателем которых является ПАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ», 191119, Санкт-Петербург, Загородный пр-кт, 46, к. 2, лит. Б, для однородных услуг 35, 36 классов МКТУ;

АЛЕКСАНДРОВСКИЕ

- по свидетельству № 689937, приоритет от 22.08.2017 [4], правообладателем которого является ООО «СФ-УРАЛ», 620050, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Расточная, 44, пом.109/1, для однородных услуг 35 класса МКТУ;



- по свидетельству № 465910, приоритет от 29.04.2011 [5], правообладателем которого является ЗАО «Объединённая молочная группа», 355000, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. М. Морозова, 104 А, для однородных услуг 35 класса МКТУ (элемент «МаслоСырЗавод» - неохраняемый);

АЛЕКСАНДРОВСКАЯ СКВАЖИНА

- по свидетельству № 632807, приоритет от 10.08.2016 [6], правообладателем которого является ООО «ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ», 143921, Московская область, Балашихинский р-н, дер. Черное, владение 173, для однородных услуг 39 класса МКТУ (элемент «СКВАЖИНА» - неохраняемый);

- сходство заявленного обозначения [1] и противопоставленных товарных знаков [2-6] определялось на основании фонетического сходства элементов «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ» / «АЛЕКСАНДРОВСКИЕ» / «АЛЕКСАНДРОВСКАЯ»;
- экспертизой проведен анализ однородности сравниваемых услуг 35, 36, 39 классов МКТУ.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило 26.02.2020 возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 22.10.2019.

Доводы возражения, поступившего 26.02.2020, сводятся к следующему:

- услуги 35 класса МКТУ, указанные в перечнях противопоставленных товарных знаков [2,4], не являются однородными заявленным услугам 35 класса МКТУ, связанным с продвижением и реализацией товаров;
- заявитель не может согласиться с доводом экспертизы об однородности услуг 35 класса МКТУ «оформление витрин; организация выставок в коммерческих целях; организации торговых ярмарок в коммерческих целях» заявленного обозначения [1] с услугами 35 класса МКТУ «прокат торговых автоматов; прокат торговых стендов» товарного знака [4], поскольку данные услуги различаются по виду, не являются взаимодополняемыми или взаимозаменяемыми, имеют разный круг потребителей;
- заявленное обозначение [1] не является сходным до степени смешения с товарным знаком [5];
- правовая охрана товарному знаку [5] со словесным элементом «Александровский МаслоСырЗавод» предоставлена при наличии правовой охраны товарного знака



АЛЕКСАНДРОВСКИЙ по свидетельству № 351949 со словесным элементом «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ», зарегистрированного, в частности, в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ «реклама», что подтверждает довод заявителя о несходстве до степени смешения словесных обозначений «Александровский МаслоСырЗавод» [5] и «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ» [1]. Правообладателем

противопоставленного товарного знака [5] выдано согласие на регистрацию на имя заявителя заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака в отношении заявленных услуг 35 класса МКТУ.

На основании изложенного в возражении, поступившем 26.02.2020, содержится просьба об изменении решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака в отношении заявленного перечня услуг 35 класса МКТУ.

В подтверждение своих доводов заявителем с материалами возражения представлено согласие правообладателя противопоставленного товарного знака [5] - [6].

Уведомленный надлежащим образом заявитель на заседании коллегии отсутствовал.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (20.07.2018) заявки № 2018730776 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения [1] включает в себя 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, рег. № 38572, и введенные в действие 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 том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается только с согласия правообладателя при

условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем (абзац 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса).

Согласно требованиям пункта 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 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (1) – (3) настоящего пункта. Признаки, перечисленные в подпунктах (1) – (3) настоящего пункта, 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 и т.д.

В соответствии с пунктом 46 Правил согласие правообладателя составляется в письменной произвольной форме и представляется в подлиннике для приобщения к документам заявки. В этом же пункте указаны сведения, наличие которых проверяется при рассмотрении письма-согласия.

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака обозначение

Александровский

[1] выполнено оригинальным шрифтом буквами русского алфавита, первая буква выполнена заглавной, остальные - строчные. Регистрация заявленного обозначения [1] испрашивается в отношении услуг 35 класса МКТУ «розничная продажа непродовольственных товаров, розничная продажа продовольственных товаров, неспециализированная розничная продажа, оптовая продажа непродовольственных товаров, оптовая продажа продовольственных товаров, неспециализированная оптовая продажа, демонстрация товаров; оформление

витрин; продвижение товаров (для третьих лиц); снабженческие услуги для третьих лиц (закупка и обеспечение предпринимателей товарами), распространение образцов; организация выставок в коммерческих целях; организация торговых ярмарок в коммерческих целях; продажа аукционная; 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», а также услуг 36, 39 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Решение Роспатента от 22.10.2019 в отношении несоответствия заявленного обозначения [1] требованиям законодательства для услуг 36, 39 классов МКТУ заявителем не оспаривается.

В отношении несоответствия заявленного обозначения [1] требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

В отношении услуг 35 класса МКТУ в заключении по результатам экспертизы заявленному обозначению [1] противопоставлены товарные знаки:

александровский

- по свидетельству № 650693, приоритет от 25.01.2017 [2],



(элемент «банк» - неохраняемый) по свидетельству № 668197, приоритет от 25.01.2017 [3]. Правообладатель товарных знаков [2,3]: ПАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ», г. Санкт-Петербург. Правовая охрана товарных знаков [2,3] действует на территории Российской Федерации, в том числе в отношении услуг 35 класса МКТУ «абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц; агентства по коммерческой информации; аудит коммерческий; бизнес-услуги посреднические по подбору потенциальных частных инвесторов и предпринимателей, нуждающихся в финансировании; ведение автоматизированных баз данных; информация деловая; информация и советы коммерческие потребителям [информация потребительская товарная]; предоставление деловой информации через веб-сайты; предоставление информации в области деловых и коммерческих

контактов; сбор информации в компьютерных базах данных; сведения о деловых операциях; систематизация информации в компьютерных базах данных; согласование и заключение коммерческих операций для третьих лиц; управление коммерческие программы возмещения расходов для третьих лиц; управление потребительской лояльностью; управление программами часто путешествующих»;

АЛЕКСАНДРОВСКИЕ

- по свидетельству № 689937, приоритет от 22.08.2017 [4]. Правообладатель: ООО "СФ-УРАЛ", г. Екатеринбург. Правовая охрана товарного знака [4] действует на территории Российской Федерации, в том числе в отношении услуг 35 класса МКТУ «прокат офисного оборудования и аппаратов; прокат торговых автоматов; прокат торговых стендов; прокат фотокопировального оборудования; услуги по переезду предприятий; услуги телефонных ответчиков для отсутствующих абонентов»;



- по свидетельству № 465910, приоритет от 29.04.2011 [5]. «МаслоСырЗавод» – неохраняемый элемент. Правообладатель: ЗАО «Объединённая молочная группа», г. Ставрополь. Правовая охрана товарного знака [5] действует на территории Российской Федерации, в том числе в отношении услуг 35 класса МКТУ «продвижение товаров [для третьих лиц]» в цветовом сочетании: «зеленый, молочно-розовый, темно-синий, красный, желтый, черный».

В комбинированном товарном знаке [5], состоящем из изобразительных и словесных элементов, наиболее значимым элементом является словесный элемент «Александровский».

Анализ заявленного обозначения [1] и противопоставленных товарных знаков [2-5] на тождество и сходство показал следующее.

Заявленное обозначение [1] и противопоставленные товарные знаки [2,3,5] содержат фонетически и семантически тождественный словесный элемент

«Александровский», что обуславливает их сходство. Сравнимые словесные элементы «Александровский» обозначения [1] и «Александровские» товарного знака [4] фонетически сходны ввиду совпадения большинства гласных и согласных звуков, расположенных в одинаковой последовательности. Смысловое сходство обозначения [1] и товарного знака [4] заключается в том, что сравниваемые обозначения вызывают одинаковые семантические ассоциации с именем собственным, русской фамилией «Александровский», мн.ч. «Александровские» (см. электронный словарь: <https://ru.wiktionary.org/wiki/>).

Визуально обозначение [1] и противопоставленные товарные знаки [2-4] близки ввиду использования при написании словесных элементов «Александровский» и «Александровские» букв русского алфавита. Визуально сравниваемые обозначения [1] и [5] разнятся за счет графической проработки противопоставленного товарного знака [5] и стандартного исполнения обозначения [1]. Вместе с тем, данные различия носят второстепенный характер с точки зрения их индивидуализирующей способности.

Ввиду тождества словесных элементов «Александровский» по фонетическому, семантическому критериям сходства словесных обозначений заявленное обозначение [1] и противопоставленные товарные знаки [2,3,5] ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на их отдельные отличия. Ассоциирование сравниваемых обозначений [1] и [2,3] также достигается за счет сходства словесных элементов «Александровский» по графическому критерию сходства словесных обозначений. Ввиду сходства словесных элементов «Александровский» / «Александровские» по фонетическому, семантическому, графическому критериям сходства словесных обозначений заявленное обозначение [1] и противопоставленный товарный знак [4] ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Вместе с тем, при анализе материалов дела коллегией были учтены обстоятельства, которые являются основанием для удовлетворения возражения.

К данным обстоятельствам относится следующее. Правообладатель противопоставленного товарного знака [5] в письме дал свое согласие [6] на регистрацию заявленного обозначения [1] в качестве знака обслуживания в отношении всего заявленного перечня услуг 35 класса МКТУ.

Правовая норма пункта 6 статьи 1483 Кодекса предусматривает возможность предоставления правовой охраны товарному знаку на территории Российской Федерации с согласия правообладателя товарного знака с ранним приоритетом. Сравнимые обозначения [1] и [5] имеют фонетические (с учетом неохраяемого элемента «МаслоСырЗавод») и визуальные отличия, обусловленные наличием изобразительных элементов в товарном знаке [5] и отсутствием каких-либо графических элементов в обозначении [1], влияющих на восприятие обозначений в целом. С учетом того, что сравниваемые обозначения являются не тождественными, а сходными, коллегия принимает во внимание представленное согласие [5]. Коллегия также не располагает сведениями о том, что регистрация заявленного обозначения [1] в качестве знака обслуживания в отношении услуг 35 класса МКТУ приведет к введению в заблуждение потребителей относительно лица, их предоставляющих.

В отношении однородности сравниваемых услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечнях заявленного обозначения [1] и противопоставленных товарных знаков [2-4], коллегия отмечает следующее.

Услуга 35 класса МКТУ заявленного обозначения [1] «коммерческие операции, связанные с оптовой и розничной продажей» и услуга 35 класса МКТУ «согласование и заключение коммерческих операций для третьих лиц» противопоставленных товарных знаков [2,3] являются однородными, поскольку представляют собой предпринимательские операции, имеющие общее назначение и круг потребителей.

Остальные услуги 35 класса МКТУ заявленного обозначения [1] относятся к рекламе, продвижению и торговле. Услуги 35 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков [2,3] представляют собой бизнес-услуги, консультационные услуги, в том числе информационно-справочного характера. Таким образом, сравниваемые услуги 35 класса МКТУ относятся к разному роду (виду) («услуги в области рекламы», «услуги по продвижению товаров» / «услуги в сфере бизнеса», «услуги информационно-справочные»), имеют разное назначение (с целью торговли, для рекламы / для организации бизнеса, предоставление консультаций), что свидетельствует об отсутствии их однородности. Услуги 35 класса МКТУ

противопоставленного товарного знака [4] относятся к услугам проката, услугам по переезду предприятий и телефонных ответчиков и не являются однородными услугами 35 класса МКТУ, связанным с рекламой, продажами, обозначения [1]. Сравнимые услуги имеют иное назначение, относятся к разному роду (виду) услуг («услуги по прокату оборудования», «услуги посреднические» / «услуги по продвижению товаров») и иной круг потребителей.

С учетом отсутствия однородности сравниваемых услуг 35 класса МКТУ заявленное обозначение [1] и противопоставленные товарные знаки [2-4] не будут смешиваться в гражданском обороте и у потребителя не возникнет представления о принадлежности этих услуг к одному источнику.

В отношении услуги 35 класса МКТУ «коммерческие операции, связанные с оптовой и розничной продажей» заявленное обозначение [1] не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, что правомерно указано в решении Роспатента. Вместе с тем, с учетом представленного согласия [6] основания для вывода о несоответствии заявленного обозначения [1] требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении остальной части услуг 35 класса МКТУ заявленного перечня отсутствуют.

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

удовлетворить возражение, поступившее 26.02.2020, изменить решение Роспатента от 22.10.2019 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2018730776.