

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 01.04.2021, поданное ЗАО "Компания Информконтакт", Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019709648 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны товарному знаку по заявке № 2019709648, поданной 05.03.2019, испрашивалось на имя заявителя в отношении товаров 09, 16, услуг 35, 38, 39, 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки заявлено словесное обозначение

ALFA *system*

Решение Роспатента от 02.12.2020 о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019709648 было принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому установлено, что заявленное обозначение не соответствует требованиям пунктов 1, 6 (2) статьи 1483 Кодекса:

- входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «SYSTEM» (в пер. с англ. яз. – «система; установка; комплекс», см. электронный словарь: <https://www.multitran.com/>), в силу своего семантического значения характеризует заявленные товары и услуги;

- в отношении товаров 09, 16, услуг 35, 38, 39, 42 (части) классов МКТУ заявленное обозначение сходно до степени смешения:

Альфа

- с заявленным на регистрацию обозначением (заявка № 2019701635, с приоритетом от 18.01.2019 г., делопроизводство по заявке не завершено) на имя Симоновой Елены Ивановны, 454084, г. Челябинск, ул. Кирова, 23а-52 в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ;



- с товарным знаком **ALFA V GROUP** (свидетельство № 732451, с приоритетом от 22.08.2018 г.), зарегистрированным на имя ООО "Альфа Трейдинг", 123100, Москва, Краснопресненская наб., 12, 16 этаж, помещение ИД, ком. 6, 6А, 6Б в отношении однородных услуг 39 класса МКТУ;

Alfa-Group

Альфа-Групп

- с товарными знаками , (свидетельства № 569707, 570179, с приоритетом от 23.04.2014 г.), зарегистрированными на имя «Альфа Сервисес Лимитед», 28 Айриш Таун, Гибралтар в отношении однородных услуг 38 класса МКТУ;


ALFA

- с товарным знаком **ALFA** (свидетельство № 421502, с приоритетом от 18.06.2009, срок действия регистрации продлен до 18.06.2029), зарегистрированным на имя «Стора Энсо Пейпер Ой», Канаваранта 1, FI-00160 Хельсинки, Финляндия в отношении однородных товаров 16 класса МКТУ;


ALPHA

- с товарным знаком **ALPHA** (свидетельство № 379728, с приоритетом от 22.05.2006, срок действия регистрации продлен до 22.05.2026), зарегистрированным на имя Кабусики Кайся Альфа, торгующая как Альфа Корпорейшн, 1-6-8 Фукуура, Канадзава-ку, Йокохама-си, Канагава, Япония в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ, однородных заявленным товарам и услугам 09, 42 классов МКТУ;



- с товарным знаком  (международная регистрация № 0001421995, с конвенционным приоритетом от 15.09.2017 г., принято решение о предоставлении правовой охраны), поданным на имя «ALPHA GROUP CO.», LTD., Auldey Industrial Area, Wenguan Rd., Chenghai District, Shantou City 515800 Guangdong Province в отношении однородных товаров и услуг 09, 16, 35 классов МКТУ;



- с товарным знаком  (свидетельство № 251778, с приоритетом от 13.09.2001, срок действия регистрации продлен до 13.09.2021 г.), зарегистрированного на имя «Автономной некоммерческой организации Саратовское конструкторское бюро тары и упаковки «ПРОФИПАК», Саратовская обл., г. Саратов, в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ;

- с товарным знаком «ALFA» по международной регистрации № 828975, с приоритетом от 10.05.2004, правовая охрана которому предоставлена ранее на Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe ALFA Sosnowscy Spolka Jawna, Nowa Wies ul. Kopalniana 8 PL-42-262 Poczesna в отношении однородных услуг 39 класса МКТУ.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило 01.04.2021 возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 02.12.2020.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявителем представлены оригиналы писем-согласий правообладателей товарных знаков по свидетельству № 379728 и международной регистрации № 1421995 на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров и услуг 09 и 42 классов МКТУ;

- представленные письма-согласия свидетельствуют об отсутствии столкновения интересов заявителя и правообладателей противопоставленных знаков по свидетельству № 379728 и международной регистрации № 1421995 в отношении указанных товаров и услуг в гражданском обороте. Противопоставленные товарные

знаки не являются тождественными заявленному обозначению, так как имеют фонетические и графические различия;

- регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака не может являться причиной введения потребителя в заблуждение.

На основании изложенного в возражении содержится просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 09 и услуг 42 классов МКТУ.

В подтверждение своих доводов заявителем к материалам дела были приложены оригиналы писем-согласий – [1].

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, поступившего 01.04.2021, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (05.03.2019) заявки № 2019709648 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения 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 пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:

1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;

2) являющихся общепринятыми символами и терминами;

3) характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта;

4) представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

В соответствии с абзацем шестым пункта 1 статьи 1483 Кодекса указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В соответствии с пунктом 1¹ статьи 1483 Кодекса положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые:

- 1) приобрели различительную способность в результате их использования;
- 2) состоят только из элементов, указанных в подпунктах 1-4 пункта 1 статьи 1483 Кодекса и образующих комбинацию, обладающую различительной способностью.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся: простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования; реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

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, пункт 46 Правил.

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


ALFA *system*


является словесным, выполнено оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита в одну строку. Регистрация заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 09, 16, услуг 35, 38, 39, 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Словесный элемент «SYSTEM» (в переводе с английского языка на русский язык означает – «система; установка; комплекс», см. электронный словарь: <https://www.multitran.com/>) в силу своего значения не обладает различительной способностью, характеризует заявленные товары и услуги, в связи с чем, является неохраняемым элементом в соответствии с требованием пункта 1 статьи 1483 Кодекса, что заявителем не оспаривается.

Решение Роспатента от 02.12.2020 оспаривается заявителем только в отношении товаров 09 и услуг 42 классов МКТУ. В отношении остальных товаров и услуг заявитель не оспаривает решение Роспатента от 02.12.2020.

В заключении по результатам экспертизы заявленному обозначению [1] в рамках требований пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении товаров 09 и услуг 42 классов МКТУ противопоставлены следующие товарные знаки:

-  по свидетельству № 379728, приоритет от 22.05.2006 (срок действия регистрации продлен до 22.05.2026 г.) Правообладатель: Кабусики Кайся Альфа, торгующая как Альфа Корпорейшн, 1-6-8 Фукуура, Канадзава-ку, Йокохама-си, Канагава, Япония. Правовая охрана товарного знака по свидетельству № 379728 действует на территории Российской Федерации, в том числе в отношении товаров 09 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства;

-  по международной регистрации № 1421995, конвенционный приоритет от 15.09.2017 г. Правообладатель: «ALPHA GROUP CO.», LTD., Auldey Industrial Area, Wenguan Rd., Chenghai District, Shantou City 515800 Guangdong Province. Правовая охрана знаку по международной регистрации № 1421995 предоставлена на территории Российской Федерации в отношении товаров 09, 28 и услуг 35, 41 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

При анализе материалов дела коллегией были учтены следующие обстоятельства, которые являются основанием для удовлетворения возражения.

К данным обстоятельствам относится то, что правообладатели противопоставленных товарных знаков по свидетельству № 379728 и по международной регистрации № 1421995 в письмах дали свои безотзывные согласия [1] на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 09 и услуг 42 классов 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. С учетом того, что сравниваемые обозначения являются не тождественными

(различия в шрифтовом исполнении словесных элементов «ALFA», присутствие изобразительных элементов в знаке по международной регистрации № 1421995, наличие дополнительных словесных элементов «group» и «system» в знаке по международной регистрации № 1421995 и в заявленном обозначении), а сходными, коллегия принимает во внимание согласия [1].

Какие-либо документы о введении потребителей в заблуждение в материалах дела отсутствуют. Вместе с тем, в письме-согласии правообладателя знака по международной регистрации № 1421995 указано следующее: «лицо, дающее согласие, гарантирует, что не будет предпринимать никаких действий по прекращению регистрации товарного знака лица, получающего согласие, ни в виде подачи возражений против регистрации, либо заявлений о досрочном прекращении регистраций. Лицо, дающее согласие, обязуется не видоизменять свой товарный знак таким образом, чтобы это усилило сходство с товарным знаком лица, получающего согласие. Лицо, дающее согласие, гарантирует сделать настоящее письмо-согласие обязательным для исполнения для правопреемников, дочерних предприятий и филиалов, а также лицензиатов лица, дающего согласие».

На основании вышеизложенного основания для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении товаров 09, услуг 42 классов МКТУ отсутствуют.

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

удовлетворить возражение, поступившее 01.04.2021, изменить решение Роспатента от 02.12.2020 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2019709648.