


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 19.04.2022, поданное Кубановым Т.Х., Россия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака по заявке №2020774263 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.



Обозначение «  » по заявке №2020774263, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 24.12.2020, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров и услуг 25 и 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 20.12.2021 об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг 25 и 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 со словесными и комбинированными товарными знаками, включающими словесный элемент «ALDI», зарегистрированными по свидетельствам №396459 (1), 420543 (2) (с приоритетом от 08.04.2008), № 506002 (3) (с приоритетом от 27.07.2012), № 627623 (4) (с приоритетом от 24.12.2014), а также словесный элемент «АЛДИ», зарегистрированными по свидетельствам № 616506 (5) (с приоритетом от 20.01.2016), № 795782 (6) (с приоритетом от 09.09.2020), образующими серию знаков на имя компании «Алди Айнкауф ГмбХ унд Ко. оХГ», Германия. Знаки (1-6) зарегистрированы для товаров и услуг 25, 35 классов МКТУ, признанных однородными заявленным товарам и услугам 25, 35 классов МКТУ

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

- заявленное обозначение состоит из словесного элемента «dini», а также оригинальных графических элементов. Мнение, изложенное в заключении по результатам экспертизы, о том, что начальные элементы воспринимаются в качестве букв «Al», субъективно;

- для того, чтобы изобразительный элемент воспринимался как буква «А», необходимо присутствие в нем обязательных составных элементов, а именно: левой линии, наклоненной верхним концом вправо; правой линии, наклоненной верхним концом влево; острого угла между ними; горизонтальной перемычки между ними в центральной части линий. Для признания изобразительного элемента буквой «L» необходимы: вертикальная линия; короткая горизонтальная линия, примыкающая к вертикальной в нижней части под прямым углом; либо (в случае строчной буквы «l») только вертикальная линия. В спорном элементе указанные необходимые элементы отсутствуют;

- в изображении, помещенном в левой части знака, наблюдается две вертикальные линии вместо наклонных, соединенные полукругом, а не под острым углом. Вместо горизонтальной перемычки расположена небольшая линия с точкой. При наблюдении за левой линией можно заметить, что эта «перемычка» находится не в центральной части, а в нижней. В правом изображении отсутствует прямой угол

между линиями, скорее можно наблюдать одну изогнутую линию. Таким образом, правое изображение не является ни буквой «L», ни «l». Восприятие указанных элементов неоднозначно. Помимо буквы «A» левое изображение можно считать оригинально исполненной буквой «Л» или «П», а при рассмотрении под иным углом оно также может считаться буквой «G» или «i». Правый элемент помимо букв «L», ни «l» может быть воспринят как буква «I», сильно растянутая по вертикали буква «C» или как перевернутая «J»;

- таким образом, прочтение изобразительных элементов товарного знака как определенных букв зависит от субъективного восприятия конкретного потребителя. Вывод о том, что изобразительные элементы являются буквами «AL», является результатом домысливания эксперта;

- словесные элементы «dini» и «ALDI» заявленного обозначения и знаков (1-6) не являются сходными до степени смешения;

- даже в том случае, если в заявленном обозначении прочесть слово «ALDINI», сходство до степени смешения с противопоставленными товарными знаками (1-6) отсутствует. Исходя из многолетней практики Роспатента различие в 2 буквы при длине слова в 6 букв, как правило, допускает регистрацию нового товарного знака. Следовательно, даже при прочтении заявленного обозначения как «ALDINI» его регистрация (основываясь на опыте предшествующих регистраций) возможна;

- следует обратить внимание на различное общее впечатление от сравниваемых обозначений. При сравнении с комбинированными товарными знаками даже при первичном беглом сравнении бросаются в глаза основные отличия в цветовых сочетаниях, во взаимном расположении и относительных размерах изобразительных и словесных элементов, в используемых цветах и шрифтах словесных элементов, в наполненности товарных знаков различными деталями. За счет разницы в цветовом исполнении и расположении элементов в заявленном обозначении акцент делается на словесный элемент «dini», в то время как в товарных знаках (3, 4, 6) доминирующее положение занимает изобразительный элемент. Такой же эффект получается от сравнения заявленного обозначения и словесных товарных знаков (1, 2, 5);

- таким образом, заявленное обозначение и товарные знаки (1-6) значительно различаются по общему впечатлению. Наличие графического элемента, расположенного в левой части заявленного обозначения, вносит свой вклад в общее впечатление, в то время как в словесных товарных знаках изобразительный элемент отсутствует совсем;

- различие в цветовом исполнении изобразительного элемента и словесного элемента визуально выделяет элемент «dini». Вследствие этого, даже при прочтении товарного знака как «ALDINI» потребитель при первом обзоре товарного знака обратит внимание на слово «dini», а уже позже путем домысливания решит, что перед ним иной словесный элемент. А словесные элементы «dini» и «ALDI», как было показано ранее, сходными до степени смешения не являются.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и принять решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров и услуг 25 и 35 классов МКТУ.

В подтверждение изложенных доводов заявителем представлены следующие материалы (копии):

1. Решение Роспатента;
2. Ответ на уведомление о результатах проверки соответствия требованиям законодательства по заявке на регистрацию товарного знака №2020774263;
3. Уведомление о результатах проверки соответствия заявленного обозначения по заявке №2020774263 требованиям законодательства.

Корреспонденцией от 17.05.2022 поступило обращение от правообладателя противопоставленных регистраций (1-6) с просьбой отказать в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака на основании его сходства до степени смешения со знаками (1-6).

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

С учетом даты (07.10.2020) поступления заявки №2020774263 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 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.

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).




Заявленному обозначение «  » было отказано в государственной регистрации в качестве товарного знака ввиду его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в рамках чего ему были противопоставлены товарные знаки (1-6), зарегистрированные на имя одного лица.

Противопоставленный знак «**ALDI**» (1) является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Анализ словарей основных европейских языков (см. www.slovari.yandex.ru) показал отсутствие лексического значения у словесного элемента «aldi». Правовая охрана знаку предоставлена в отношении, в том числе, товаров и услуг 25 и 35 классов МКТУ.


Противопоставленный знак «**Aldi**» (2) является словесным и выполнен стандартным шрифтом строчными буквами латинского алфавита, начальная буква «A» - заглавная. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении, в том числе, товаров и услуг 25 и 35 классов МКТУ.



Противопоставленный знак «  » (3) является комбинированным и состоит из прямоугольной рамки красного цвета, в которую вписаны пересекающиеся синие и черные линии, напоминающие по форме букву «A», ниже помещен горизонтально ориентированный прямоугольник, на фоне которого расположен словесный элемент «aldi», выполненный стандартным

шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена красном, синем, темно-синем, белом цветовом сочетании в отношении, в том числе, товаров и услуг 25 и 35 классов МКТУ.



Противопоставленный знак «» (4) является комбинированным и состоит из двойной прямоугольной рамок оранжевого и красного цветов, обрамляющих прямоугольник темно-синего цвета. В верхней части прямоугольника помещена квадратная рамка, в которую вписаны три горизонтально ориентированные линии и три вертикальные линии, расположенные под наклоном. Под квадратной рамкой помещен словесный элемент «ALDI», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена в синем, голубом, оранжевом, темно-оранжевом, желтом, белом цветовом сочетании в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Противопоставленный знак «алди» (5) является словесным и выполнен стандартным шрифтом строчными буквами русского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении, в том числе, товаров и услуг 25 и 35 классов МКТУ.



Противопоставленный знак «» (6) состоит из прямоугольной рамки красного цвета, в которую вписаны пересекающиеся синие и


черные линии, напоминающие по форме букву «А», ниже помещен горизонтально ориентированный прямоугольник, на фоне которого расположен словесный элемент «aldi», выполненный стандартным шрифтом строчными буквами русского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена красном, синем, темно-синем, белом цветовом сочетании в отношении, в том числе, товаров и услуг 25 и 35 классов МКТУ.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.


Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных знаков, согласно Правилам, проводился по фонетическому, семантическому, графическому критериям сходства.

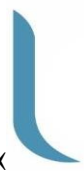
Заявленное обозначение состоит из буквосочетания «dini», а также

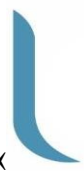


предшествующих ему оригинальных графических элементов “”. Несмотря на то, что упомянутые изобразительные элементы не являются стандартным написанием букв, они, тем не менее прочитываются в качестве букв латинского алфавита “AI”. Упомянутое прочтение не вызывает затруднений,



поскольку первый элемент “” по очертаниям близок к упомянутой букве “A”, в частности, в рассматриваемом случае треугольная форма буквы «A» заменена ее округлым очертанием, а точка заменяет центральную перекладину между



горизонтальными линиями. Что касается элемента «», то он очень близок по форме к латинской букве «l» и является лишь вариантом ее оригинального написания. С учетом изложенного, коллегия усматривает, что заявленное обозначение представляет собой оригинально выполненный словесный элемент «Aldini».

Противопоставленные знаки (1-6) зарегистрированы на одно лицо и представляют собой словесные и комбинированные знаки, включающие в свой состав словесные элементы “aldi”, “алди”, несущие основную индивидуализирующую функцию в них.

С точки зрения фонетики, словесные элементы “aldi”, “алди”, “aldini” заявленного обозначения и знаков (1-6) характеризуются высокой степенью сходства. Так, противопоставленные знаки (1-6) полностью входят в состав заявленного обозначения и совпадают с его начальной частью, с которой начинается прочтение и запоминание знака потребителями. Отличающимися являются только две конечные буквы, что является недостаточным для признания сравниваемых обозначений несходными по фонетическому критерию сходства.

Отсутствие сведений о семантике словесных элементов “aldini” и “aldi”, “алди” приводит к выводу об их одинаковом восприятии в качестве фантазийных изобретенных слов.

Следует согласиться с заявителем в том, что заявленное обозначение и противопоставленные знаки (1-6) имеют графические отличия, заключающиеся в оригинальном исполнении первых букв заявленного обозначения, наличии изобразительных элементов в составе знаков (3, 4, 6), исполнения знаков (5-6) буквами русского алфавита, тогда как заявленное обозначение выполнено буквами латинского алфавита, а также их различном колористическом решении. Вместе с тем, указанные визуальные отличия не снимают высокой степени фонетического сходства сравниваемых обозначений, которое определяет запоминание знаков потребителями.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия констатирует сходство заявленного обозначения и противопоставленных ему знаков (1-6), установленное на основе высокой степени фонетического сходства словесных элементов “aldini” и “aldi”, “алди”, а также возможности их одинакового восприятия в качестве фантазийных слов и несмотря на их графические отличия.

Следует отметить, что для констатации сходства обозначений наличие сходства по всем критериям (визуальный, звуковой, смысловой) не обязательно, так

как соответствующие признаки учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункты 42 и 43 Правил).

Довод заявителя о том, что заявленное обозначение прочитывается как «dini» не исключает и возможности его восприятия как «aldini». При этом, следует отметить, что в распоряжение коллегии не было представлено опроса общественного мнения, маркетинговых исследований о восприятии заявленного обозначения исключительно в качестве слова «dini» и об отсутствии его сходства со знаками (1-6).

Правовая охрана заявленному обозначению испрашивается в отношении товаров 25 класса МКТУ «апостольники; банданы [платки]; белье нижнее; белье нижнее, абсорбирующее пот; береты; блузы; боа [горжетки]; боди [женское белье]; боксеры [шорты]; ботильоны; ботинки лыжные; ботинки спортивные; бриджи; брюки; бутсы; бюстгальтеры; валенки [сапоги фетровые]; варежки; воротники [одежда]; воротники съемные; вставки для рубашек; вуали [одежда]; габардины [одежда]; галоши; галстуки; галстуки-банты с широкими концами; гамаши [теплые носочно-чулочные изделия]; гетры; голенища сапог; грации; джерси [одежда]; жилеты; изделия спортивные трикотажные; изделия трикотажные; каблуки; капюшоны [одежда]; каркасы для шляп [остовы]; карманы для одежды; кашне; кепки [головные уборы]; кимоно; козырьки, являющиеся головными уборами; козырьки для фуражек; колготки; комбинации [белье нижнее]; комбинезоны [одежда]; комбинезоны для водных лыж; корсажи [женское белье]; корсеты [белье нижнее]; костюмы; костюмы купальные; костюмы маскарадные; костюмы пляжные; купальники гимнастические; куртки [одежда]; куртки из шерстяной материи [одежда]; куртки рыбацкие; легинсы [штаны]; ливреи; лифы; майки спортивные; манжеты; манишки; мантильи; манто; маски для сна (одежда); меха [одежда]; митенки / перчатки без пальцев; митры [церковный головной убор]; муфты [одежда]; муфты для ног неэлектрические; нагрудники детские, за исключением бумажных; нагрудники с рукавами, за исключением бумажных; накидки меховые; накидки парикмахерские; насадки защитные на каблуки; наушники [одежда]; носки; носки, абсорбирующие пот; обувь; обувь пляжная; обувь спортивная; одежда;

одежда, содержащая вещества для похудения; одежда бумажная; одежда верхняя; одежда вышитая; одежда готовая; одежда для автомобилистов; одежда для велосипедистов; одежда для гимнастов; одежда из искусственной кожи; одежда кожаная; одежда непромокаемая; одежда форменная; окантовка металлическая для обуви; орари [церковная одежда]; пальто; штаны [нижнее белье]; парки; пелерины; перчатки [одежда]; перчатки для лыжников; пижамы; плавки; пластроны; платки шейные; платочки для нагрудных карманов; платья; повязки для головы [одежда]; подвязки; подвязки для носков; подвязки для чулок; подкладки готовые [элементы одежды]; подмышники; подошвы; подпяточники для обуви; подтяжки; полуботинки; полуботинки на шнурках; пончо; пояса-кошельки [одежда]; пояса [белье нижнее]; пояса [одежда]; приданое для новорожденного [одежда]; приспособления, препятствующие скольжению обуви; пуловеры / свитера; пятки для чулок двойные; ранты для обуви; ризы [церковное облачение]; рубашки; сабо [обувь]; сандалии; сандалии банные; сапоги; сарафаны; сари; саронги; союзки для обуви; стельки; стихари; тапочки банные; тоги; трикотаж [одежда]; трусы; туфли; туфли гимнастические; туфли комнатные; тюбетейки; тюрбаны; уборы головные; фартуки [одежда]; форма для дзюдо; форма для карате; футболки; халаты; халаты купальные; цилиндры; части обуви носочные; чулки; чулки, абсорбирующие пот; шали; шапки бумажные [одежда]; шапочки для душа; шапочки купальные; шарфы; шипы для бутс; шляпы; штанишки детские [белье нижнее]; штрипки; шубы; эспадрильи; юбки; юбки-шорты; юбки нижние», которые идентичны или обладают высокой степенью однородности по отношению к товарам 25 класса МКТУ знаков (1-3, 5-6), также относящихся к одежде (и ее частям), обуви (и ее частям), а также головным уборам. Однородность сравниваемых товаров обусловлена отнесением их к одним родовым группам, а также возможностью совместного производства и реализации.

Услуги 35 класса МКТУ «организация показов мод в рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; продажа аукционная; продажа оптовая одежды; продажа розничная одежды; продвижение продаж одежды для третьих лиц; продвижение товаров и услуг через спонсорство

спортивных мероприятий; согласование и заключение коммерческих операций для третьих лиц; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; управление коммерческое программами возмещения расходов для третьих лиц; управление потребительской лояльностью; управление программами часто путешествующих; управление процессами обработки заказов товаров; услуги манекенщиков для рекламы или продвижения товаров; услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж; услуги по сравнению цен; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]» относятся к услугам по продвижению товаров, которые также содержатся в перечнях противопоставленных регистраций (1-6). Сравнимые виды услуг представляют собой совокупность разных мер, усилий и действий, предпринимаемых в целях повышения спроса на товары, увеличение их сбыта и следовательно, имеют одно назначение. Кроме того, услуги 35 класса МКТУ заявленного обозначения и знаков (1-6) могут быть оказаны одним лицом и быть взаимодополняемыми.

Однородность сравниваемых видов товаров и услуг в возражении не оспаривается.

В отношении анализа однородности товаров и услуг, для которых испрашивается предоставление правовой охраны знаку заявленному обозначению и в отношении которых зарегистрированы противопоставленные знаки (1-6), коллегия учитывала, что вероятность смешения заявленного обозначения и знаков (1-6) определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров и услуг. При этом, смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения (см. пункт 162 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – Постановление Пленума Верховного Суда). В рассматриваемом случае была установлена высокая степень сходства сравниваемых обозначений, а также высокая степень однородности сравниваемых

товаров и услуг, что может привести к высокой вероятности смешения данных товаров и услуг, маркированных сравниваемыми обозначениями, в гражданском обороте.

При этом для установления нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и заявленного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров, в связи с чем вывод о сходстве сравниваемых обозначений и об однородности вышеуказанных услуг, является достаточным основанием для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

При рассмотрении настоящего возражения коллегией была принята во внимание обеспокоенность правообладателя регистраций (1-6) относительно возможности регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, а также приведенные им мотивы, касающиеся сходства до степени смешения сравниваемых обозначений.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 19.04.2022, оставить в силе решение Роспатента от 20.12.2021.