

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения **возражения** **заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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, рассмотрела возражение, поступившее 19.02.2020, поданное Индивидуальным предпринимателем Сурченко Ольгой Владимировной, Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2018742804, при этом установлено следующее.



Комбинированное обозначение «  » по заявке №2018742804, поступившей в Роспатент 03.10.2018, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 25 и услуг 35 классов МКТУ.

Роспатентом 29.10.2019 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2018742804 в отношении заявленных услуг 35 класса МКТУ. В отношении товаров 25 класса МКТУ было указано, что заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса. Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированным товарным знаком «ALTEX» по свидетельству №265818 с приоритетом от 04.07.2001, правовая охрана которому предоставлена, в том числе, в отношении товаров 25 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 25 класса МКТУ.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 19.02.2020 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- правовая охрана противопоставленного товарного знака по свидетельству №265818 прекращена в отношении всех товаров 25 класса МКТУ. обратился в Суд по интеллектуальным правам с заявлением с досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №265818 в отношении всех товаров 25 класса в связи с неиспользованием товарного знака правообладателем. Решением Суда по интеллектуальным правам по делу СИП-621/2019 от 27.12.2019 правовая охрана товарного знака по свидетельству №265818 прекращена в отношении всех товаров 25 класса МКТУ.

К возражению заявителем приложена копия решения Суда по интеллектуальным правам по делу №СИП-621/2019.

На основании изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2018742804 на имя заявителя в отношении всех заявленных товаров 25 и услуг 35 классов МКТУ.

Изучив материалы дела, коллегия находит доводы заявителя убедительными.

С учетом даты (03.10.2018) поступления заявки №2018742804 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 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 июля 2015 г. N 482 (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 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 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.

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.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное



обозначение «», включающее словесный элемент «Алтекс», выполненный оригинальным шрифтом буквами русского алфавита. Обозначение выполнено в розовом и белом цветовом сочетании. Правовая охрана товарному знаку испрашивается в отношении товаров 25 и услуг 35 классов МКТУ.

В качестве основания несоответствия заявленного обозначения по заявке №2018742804 требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении товаров 25 класса МКТУ экспертизой был противопоставлен товарный знак  по свидетельству №265818.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №265818 представляет собой словесное обозначение «ALTEX Durable Quality», выполненное в две строки стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Словесные элементы «Durable

Quality» являются неохраняемыми элементами товарного знака. Правовая охрана товарному знаку предоставлена, в том числе, в отношении товаров 25 класса МКТУ.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака показал, что сравниваемые обозначения характеризуются наличием фонетически тождественных словесных элементов «АЛТЕКС»/«ALTEX», на которые падает основная индивидуализирующая нагрузка в сравниваемых обозначениях. Указанное приводит к выводу о сходстве сравниваемых обозначений по фонетическому фактору сходства.

Заявленное обозначение содержит графические элементы. Однако следует отметить, что в комбинированном обозначении, состоящем из изобразительного и словесного элементов, основным элементом, как правило, является словесный элемент. Следовательно, факт наличия в заявленном обозначении изобразительного элемента, не способен повлиять на вывод о сходстве сравниваемых обозначений в целом, так как присутствие в них тождественных словесных элементов «АЛТЕКС»/«ALTEX» обуславливает предположение о принадлежности товаров, производимых под данными обозначениями, одному субъекту предпринимательской деятельности, либо реализуемых с согласия такого субъекта, что является основанием для формирования вывода о сходстве сравниваемых обозначений.

Отсутствие сведений о смысловых значениях анализируемых обозначений позволяет признать их фантазийными, в связи с чем возможность сравнить знаки по семантическому фактору сходства словесных обозначений отсутствует.

Анализ однородности товаров 25 класса МКТУ заявленного обозначения с товарами 25 класса МКТУ противопоставленного товарного знака показал, что сравниваемые товары 25 класса МКТУ заявленного обозначения являются однородными товарам 25 класса МКТУ противопоставленного товарного знака, поскольку сравниваемые товары относятся к одним и тем же родовым группам, имеют одинаковое назначение и один круг потребителей.

Вместе с тем, при анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при принятии решения Роспатента от 29.10.2019.

К указанным обстоятельствам относится то, что на основании Решения Суда по интеллектуальным правам от 27 декабря 2019 года по делу № СИП-621/2019 правовая охрана товарного знака по свидетельству №265818 досрочно прекращена в отношении всех товаров 25 класса МКТУ.

Учитывая изложенное, у коллегии отсутствуют основания для отказа в государственной регистрации товарного знака по заявке №2018742804 на основании сходства заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по свидетельству №265818.

Таким образом, у коллегии отсутствуют основания для отказа в государственной регистрации товарного знака по заявке №2018742804 в отношении заявленных товаров 25 класса МКТУ.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 19.02.2020, изменить решение Роспатента от 29.10.2019 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2018742804.