

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) [далее – Правила ППС], рассмотрела возражение, поступившее 11.04.2024, поданное Трефиловым Романом Евгеньевичем, Алтайский край, г. Барнаул (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2022793717 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны товарному знаку по заявке № 2022793717, поданной 21.12.2022, испрашивалось на имя заявителя в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки заявлено комбинированное обозначение

 «» в цветовом сочетании: «черный, белый, красный, желтый».

Роспатентом 22.02.2024 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2022793717 в отношении всех услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне.

Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании положений пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса. Заключение по результатам экспертизы мотивировано следующим:

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



- «**ALTERA**» [2], зарегистрированным ранее на имя Общества с ограниченной ответственностью «СКИБ», 443016, Самарская область, г. Самара, ул. Ново-Вокзальная, 155, к. 2, кв. 101 (свидетельство № 624296, приоритет от 18.07.2016 г.), в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ;

- «**ALTERA**» [3], зарегистрированным ранее на имя «Алтера Корпорейшн», 101 Инновейшен Драйв, Сан-Хосе, штат Калифорния 95134, Соединенные Штаты Америки (свидетельство № 212646, приоритет от 18.04.2000 г., срок действия продлен до 18.04.2030 г.), в отношении услуг 42 класса МКТУ, признанных экспертизой однородными заявленным услугам 35 класса МКТУ;

- в ходе проведения экспертизы были учтены письма-согласия от правообладателей товарных знаков №№ 429320 («**ALTERRA**»), 386406 («**АЛЬТЕРРА**»).

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило 11.04.2024 возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 22.02.2024.

Доводы возражения, поступившего 11.04.2024, сводятся к следующему:

- заявителем изложена хронология делопроизводства в отношении рассматриваемой заявки, а также указано, что им не было получено уведомление о результатах проверки соответствия заявленного обозначения [1] требованиям законодательства;

- заявитель оспаривает однородность сравниваемых услуг 35 класса МКТУ. Все заявленные услуги 35 класса МКТУ относятся к продвижению (торговле) строительных материалов и санитарно-технического оборудования, которые продаются в специализированных магазинах, гипермаркетах и федеральных сетях («Петрович», «Максидом», «Леруа Мерлен» и т.п.);

- услуги по продвижению строительных материалов направлены на определенный круг покупателей – тех, кто строит и ремонтирует;

- заявитель указывает, что товары и услуги противопоставленного знака [2] связаны с организацией похоронного дела, изготовлением ритуальных товаров для погребения,

что не позволяет их соотнести с заявленными услугами 35 класса МКТУ в качестве однородных;

- услуги 42 класса МКТУ противопоставленного знака [3] относятся к рекламе и продаже программ и компьютерного оборудования, их комплектующих, что также исключает возможность введения потребителей в заблуждение относительно однородности услуг.

На основании изложенного в возражении, поступившем 11.04.2024, содержится просьба об отмене 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 возражением были представлены: копия заявки № 2022793717 и копия решения Роспатента от 22.02.2024.

Уведомленный надлежащим образом заявитель на заседании коллегии отсутствовал.

В соответствии с пунктом 41 Правил ППС неявка сторон спора, надлежащим образом уведомленных о дате, времени и месте проведения заседания коллегии, не является препятствием для проведения заседания. Таким образом, заседание коллегии по рассмотрению возражения на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака было проведено в отсутствие надлежаще уведомленного заявителя.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (21.12.2022) заявки № 2022793717 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения [1] включает в себя вышеуказанный 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 г. (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.

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.

Согласно требованиям пункта 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 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Согласно пункту 42 Правил 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 пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту 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).

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака обозначение



« [1] является комбинированным, словесные элементы «ALTErrA» и «у дома» выполнены буквами латинского и русского алфавитов в две строки.

Регистрация заявленного обозначения [1] испрашивается в отношении услуг 35 класса МКТУ «*демонстрация лесоматериалов, строительных материалов, санитарно-технического оборудования; продвижение лесоматериалов, строительных материалов, санитарно-технического оборудования [для третьих лиц]; распространение лесоматериалов, строительных материалов, санитарно-технического оборудования; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей лесоматериалами, строительными материалами, санитарно-техническим оборудованием]*» в цветовом сочетании: «черный, белый, красный, желтый».

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

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



- « **ALTERA** » [2] по свидетельству № 624296, приоритет от 18.07.2016 г. Правообладатель: Общество с ограниченной ответственностью «СКИБ», г. Самара. Правовая охрана товарного знака [2] действует на территории Российской Федерации в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства;

- « **ALTERA** » [3] по свидетельству № 212646, приоритет от 18.04.2000 г., срок действия продлен до 18.04.2030 г. Правообладатель: «Алтера Корпорейшн», Соединенные Штаты Америки. Правовая охрана товарного знака [3] действует на территории Российской Федерации в отношении услуг 42 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В комбинированном обозначении, состоящем из изобразительного и словесного элементов, основным элементом является словесный элемент, так как он легче запоминается, чем изобразительный, и именно на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения. Наиболее значимыми элементами заявленного обозначения [1] и противопоставленного товарного знака [2] являются словесные элементы «ALTERRA» / «ALTERA».

В отношении анализа сравниваемых обозначений на предмет установления их сходства коллегия отмечает следующее.

Сопоставительный анализ заявленного обозначения [1] и противопоставленных знаков [2,3] показал фонетическое тождество словесных элементов «ALTERRA» / «ALTERA». Визуально заявленное обозначение [1] и противопоставленные знаки [2,3] близки ввиду использования при их написании букв латинского алфавита. Семантический критерий сходства в данном случае не применим, поскольку в общедоступных словарях и справочниках не выявлено общеупотребительное значение и перевод на русский язык слов «ALTERRA» / «ALTERA».

Таким образом, заявленное обозначение [1] и противопоставленные товарные знаки [2,3] ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на их отдельные отличия, что заявителем в возражении не оспаривается.

Анализ однородности сравниваемых услуг 35, 42 классов МКТУ показал следующее.

Заявленные услуги 35 класса МКТУ *«демонстрация лесоматериалов, строительных материалов, санитарно-технического оборудования; продвижение лесоматериалов, строительных материалов, санитарно-технического оборудования [для третьих лиц]; распространение лесоматериалов, строительных материалов, санитарно-технического оборудования; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей лесоматериалами, строительными материалами, санитарно-техническим оборудованием]»* и услуги 35 класса МКТУ *«демонстрация товаров; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продажа аукционная; продвижение товаров для третьих лиц, в том числе, сбор для третьих лиц различных товаров (исключая их транспортировку) и размещение товаров для удобства изучения и приобретения потребителями, в том числе услуги оптовой и розничной продажи товаров; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг»* противопоставленного знака [2], услуги 42 класса МКТУ *«реализация товаров»* противопоставленного знака [3] представляют собой услуги продвижения и сбыта, соотносятся между собой как род (вид) *«продвижение товаров и услуг»*, имеют общее назначение (для сбыта и реализации), круг потребителей, являются взаимодополняемыми, либо взаимозаменяемыми, относятся к одному сегменту рынка, что свидетельствует об их однородности.

Услуги 35 класса МКТУ *«информация и советы коммерческие потребителям [информация потребительская товарная]; управление процессами обработки заказов товаров; услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж»* противопоставленного знака [2] являются сопутствующими по отношению к указанным заявленным услугам 35 класса МКТУ, поскольку они имеют общее назначение и круг потребителей, являются взаимодополняемыми, встречаются в одном сегменте рынка.

Довод заявителя, что сравниваемые услуги 35, 42 классов МКТУ являются не однородными, поскольку относятся к разным сегментам рынка (стройтовары /

похоронный бизнес / компьютерные технологии), не опровергает вышеизложенный вывод коллегии. Анализ однородности сравниваемых услуг проводится на основании нормативно-правовой базы, указанной выше, как по основным, так и вспомогательным критериям однородности. В перечнях противопоставленных знаков [2,3] указаны общие позиции услуг сбыта, реализации и продвижения без какой-либо конкретизации, что подразумевает относимость этих услуг к любому рынку.

Согласно пункту 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление ВС РФ № 10) вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. 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.

С учетом высокой степени однородности анализируемых услуг 35, 42 классов МКТУ и высокой степени сходства сравниваемых обозначений риск их смешения в гражданском обороте увеличивается. Вместе с тем, для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения противопоставленных знаков и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих услуг. Угроза смешения сопоставляемых обозначений [1] и [2,3] в отношении однородных услуг усиливается тем, что сравниваемые обозначения имеют фонетически тождественные и визуально сходные словесные элементы «ALTERRA» / «ALTERA».

Таким образом, с учетом всех вышеперечисленных признаков у коллегии есть основания для вывода о том, что сравниваемые обозначения [1] и [2,3] ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на их отдельные отличия.

На основании проведенного анализа коллегия пришла к заключению о том, что заявленное обозначение [1] и противопоставленные товарные знаки [2,3] являются сходными до степени смешения в отношении однородных услуг 35, 42 классов МКТУ.

Следовательно, вывод, указанный в заключении по результатам экспертизы, о несоответствии заявленного обозначения [1] в отношении услуг 35 класса МКТУ требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса является правомерным.

Довод заявителя о том, что он не получал уведомление о результатах проверки соответствия заявленного обозначения [1] требованиям законодательства, к каким-либо иным правовым последствиям не приводит.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 11.04.2024, оставить в силе решение Роспатента от 22.02.2024.