

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 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 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, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее Правила), рассмотрела возражение, поступившее 18.05.2021, поданное Индивидуальным предпринимателем Тростянецким Александром Геннадьевичем, Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019721719, при этом установила следующее.



Комбинированное обозначение «» по заявке № 2019721719
заявлено на регистрацию в качестве товарного знака 08.05.2019 на имя заявителя в отношении товаров 29, 30, 31, 32 и услуг 43 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 26.02.2021 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг 29, 30, 31, 32, 43 класса МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку сходно до степени смешения с:

алди

- товарными знаками « » по свидетельству №616506 [1] с



приоритетом от 20.01.2016, « » по свидетельству № 506002 [2] с

приоритетом от 27.07.2012, «**Aldi**» по свидетельству № 420543 [3] с

ALDI

приоритетом от 08.04.2008, « » по свидетельству № 396459 [4] с

приоритетом от 17.03.2006, зарегистрированных на имя Алди Айнкауф ГмбХ унд Ко. оХГ, в отношении товаров 29, 30, 31, 32, 33, 43 классов МКТУ, признанных однородными заявленным товарам и услугам 29, 30, 31, 32, 43 классов МКТУ;

ALTI FILMS

- товарными знаками « » по свидетельству № 454061 [5],

« **АЛТИ ФИЛЬМС** » по свидетельству № 454062 [6] с приоритетом от 25.11.2010, зарегистрированными на имя Общества с ограниченной ответственностью "АЛТИ ФИЛЬМС", Москва, в отношении услуг 43 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 43 класса МКТУ;

В поступившем возражении от 18.05.2021 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к следующему:

- срок действия исключительных прав на противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №№ 454061, 454062 истек срок 25.11.2020;

- заявителем было подано заявление в Суд (№ СИП-849/2020) о досрочном частичном прекращении противопоставленных товарных знаков № 396459, № 420543, № 506002, № 616506, в результате которого было заключено мировое соглашение и представлено письмо-согласие на регистрацию заявленного обозначения на имя заявителя в отношении всех заявленных товаров и услуг 29, 30, 31, 32, 43 классов МКТУ;

- также заявитель отмечает, что он является правообладателем товарного знака



« » по свидетельству № 582563, зарегистрированного в отношении товаров 29 класса МКТУ и использует его в своей хозяйственной деятельности совместно с аффилированными предприятиями (ООО ТК «МУЛЬТИПРО» и ООО «МИКПРО»).

К возражению приложено определение Суда по интеллектуальным правам об утверждении мирового соглашения и о прекращении производства по делу № СИП-849/2020 от 13.05.2021 г. (1).

На заседании коллегии, состоявшемся 21.06.2021, заявитель представил оригинал письма-согласия (2), выписку из торгового реестра Германии с переводом в отношении Алди Айнкауф СЕ унд Ко. оХГ (3).

С учетом изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2019721719 в отношении всех заявленных товаров и услуг 29, 30, 31, 32, 43 классов МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия считает доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (08.05.2019) поступления заявки №2019721719 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 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 требованиями подпункта 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.

Исходя из требований абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком другого лица, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

Положения, предусмотренные абзацем пятым настоящего пункта, не применяются в отношении обозначений, сходных до степени смешения с коллективными знаками.

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.

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 настоящих Правил, а также исследуется

значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении. 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 настоящих 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 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).



Заявленное обозначение «
» по заявке №2019721719 с датой подачи заявки от 08.05.2019 является комбинированным, выполнено буквами латинского алфавита. Регистрация заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров и услуг 29, 30, 31, 32, 43 классов МКТУ, указанных в перечни заявки.

В рамках пункта 6 статьи 1483 Кодекса, заявленному обозначению были

алди

противопоставлены словесные и комбинированный товарные знаки «
»



[1], « **Aldi** » [2], « **ALDI** » [3], « **ALTI FILMS** » [4]

[5], « **АЛТИ ФИЛЬМС** » [6] со словесными элементами «алди» / «Aldi» / «ALDI» / «ALTI» / «АЛТИ», которые являются единственными индивидуализирующими элементами [1, 3, 4] или акцентирующий в первую очередь на себя внимание потребителя [2, 5, 6].

Противопоставленные товарные знаки [1-6] зарегистрированы, в том числе, в отношении товаров и услуг 29, 30, 31, 32, 43 классов МКТУ, указанных в перечнях свидетельств.

Заявителем не оспаривается сходство заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1-6], а также однородность товаров и услуг 29, 30, 31, 32, 43 классов МКТУ, приведенных в их перечнях.

Вместе с тем необходимо отметить, что при анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы.

К указанным обстоятельствам относится то, что согласно сведениям из Открытых реестров правовая охрана противопоставленных товарных знаков « **ALTI FILMS** » [5], « **АЛТИ ФИЛЬМС** » [6] истекла 25.11.2020, связи с чем, они могут быть сняты в качестве противопоставлений.

Также следует отметить и тот факт, что правообладателем противопоставленных товарных знаков [1-4] предоставлено письмо-согласие (2), в котором он выражает свое согласие относительно регистрации заявленного обозначения по заявке №2019721719 в отношении всех товаров и услуг 29, 30, 31, 32, 43 классов МКТУ.

Исходя из приведенных в абзаце 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса положений, регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленными товарными знаками, допускается при наличии согласия их

правообладателя в том случае, если не способна ввести потребителя в заблуждение. В этой связи необходимо отметить следующее.

Согласно требованиям законодательства, при рассмотрении вопроса регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака с согласия правообладателя противопоставленного товарного знака следует учитывать, что вероятность возникновения смешения заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака существенно возрастает, в частности, в случае, если:

1. заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак имеют степень сходства, приближенную к тождеству;
2. противопоставленный товарный знак широко известен среди потенциальных потребителей товара и ассоциируется с конкретным производителем;
3. противопоставленный товарный знак является коллективным или общеизвестным товарным знаком.

alti

Так, заявленное обозначение «

алди



товарные знаки «

» [1],

«

Aldi

» [3],

« **ALDI** » [4]

не тождественны, при этом противопоставленные товарные знаки не являются коллективными или общеизвестными знаками, а также отсутствуют сведения об их широкой известности российскому потребителю, в связи с чем введение потребителя в заблуждение является маловероятным, что также установлено и в определении Суда по интеллектуальным правам об утверждении мирового соглашения от 13.05.2021 г. (№ СИП-849/2020) (1). Также, в

указанном определении Суда установлено, что правообладатель противопоставленных товарных знаков [1-4] Алди Айнкауф ГмбХ унд Ко. оХГ и лицо, предоставившее письмо-согласие Алди Айнкауф СЕ унд Ко. оХГ, являются одним и тем же лицом.

Таким образом, наличие письма-согласия от правообладателя противопоставленных товарных знаков [1-4], возможность предоставления которого предусмотрена положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, при отсутствии введения потребителя в заблуждение, позволяет снять указанные противопоставления и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2019721719 в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров и услуг 29, 30, 31, 32, 43 классов МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 18.05.2021, отменить решение Роспатента от 26.02.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2019721719.