

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ (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 за № 644/261, вступившими в силу с 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 15.10.2021 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное Обществом с ограниченной ответственностью «АЛЬФАГРУППИНВЕСТ», г. Севастополь (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2020757038, при этом установлено следующее.



АЛЬФАГРУППИНВЕСТ

Комбинированное обозначение по заявке №2020757038, поданной 13.10.2020, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 36, 37 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки, в синем, бордовом цветовом сочетании.

Роспатентом 16.06.2021 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2020757038.

Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для всех заявленных товаров на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса, так как:

- сходно до степени смешения с общеизвестным товарным знаком



, зарегистрированным под № 152 – (1). Знак признан общеизвестным товарным знаком с 31.12.2009 на имя Открытого акционерного общества "АЛЬФА-БАНК", Москва, для услуг 36 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 36 класса МКТУ;

- сходно до степени смешения с серией товарных знаков:

- **Alfa Travel** по свидетельству №709910 с приоритетом от 17.07.2018;
- **Альфа Трэвел** по свидетельству №709909 с приоритетом от 17.08.2018;
- **Alfa Business Week** по свидетельству №695429 с приоритетом от 11.04.2018;
- **Alfabank.ru** по свидетельству №696283 с приоритетом от 11.04.2018;
- **Альфа Private** по свидетельству №680494 с приоритетом от 30.03.2017;
- **Alfa-Miles** по свидетельству №632713 с приоритетом от 21.11.2016;
- **Alfa-Touch** по свидетельству №611838 с приоритетом от 29.09.2015;
- **Альфамили** по свидетельству №596792 с приоритетом от 26.12.2014;
- **AlfaMiles** по свидетельству №595669 с приоритетом от 26.12.2014;
- **Альфа Дженерейшн** по свидетельству №551222 с приоритетом от 30.04.2014;

- **Альфа-Ответчик** по свидетельству №312126 с приоритетом от 30.09.2005;

- **Alfa Generation** по свидетельству №553080 с приоритетом от 30.04.2014;

- **Alfacards** по свидетельству №551221 с приоритетом от 30.04.2014;

- **Альфакардз** по свидетельству №551220 с приоритетом от 30.04.2014;

- **Alfadance** по свидетельству №552862 с приоритетом от 08.04.2014;

- **АльфаДЭНС** по свидетельству №552655 с приоритетом от 08.04.2014;

- **Дженерейшн Альфа** по свидетельству №545322 с приоритетом от 03.02.2014;

- **Generation Alfa** по свидетельству №545321 с приоритетом от 03.02.2014;

- **АльфаЛаб** по свидетельству №545320 с приоритетом от 03.02.2014;

- **Альфа Лаборатория** по свидетельству №545319 с приоритетом от 03.02.2014;

-  **Alfa-Forex** по свидетельству №504312 с приоритетом от 22.03.2012;

-  **Альфа-Форекс** по свидетельству №504311 с приоритетом от 22.03.2012;

- **Альфа-Клиент онлайн** по свидетельству №451289 с приоритетом от 06.04.2010;

Альфа-портал

- по свидетельству №432951 с приоритетом от 05.04.2010;

Альфа-Финанс

- по свидетельству №434826 с приоритетом от 05.04.2010;

Альфа-Авто Кредит

- по свидетельству №430866 с приоритетом от 05.04.2010;

Альфа-Клиент

- по свидетельству №432950 с приоритетом от 05.04.2010;

Альфа

- по свидетельству №430865 с приоритетом от 05.04.2010;

Альфа-Бизнес

- по свидетельству №372865 с приоритетом от 20.12.2007;



- по свидетельству №355632 с приоритетом от 01.06.2007;



- по свидетельству 355631 с приоритетом от 01.06.2007;

Альфа-Авто

- по свидетельству №335892 с приоритетом от 13.06.2006;

Альфа-Ипотека

- по свидетельству №327032 с приоритетом от 11.01.2006;

Альфа-Хранитель

- по свидетельству №322729 с приоритетом от 20.12.2005;

Альфа-Клик

- по свидетельству №317169 с приоритетом от 30.09.2005;

- **Альфа-Контакт** по свидетельству №320407 с приоритетом от 30.09.2005;

- **Альфа-Ответчик** по свидетельству №312126 с приоритетом от 30.09.2005;

- **Альфа-Чек** по свидетельству №333557 с приоритетом от 30.09.2005;

- **Альфа-Консультант** по свидетельству №322194 с приоритетом от 30.09.2005;

- **Альфа-Мобайл** по свидетельству №320131 с приоритетом от 06.09.2005;

- **Альфа-Партнер** по свидетельству №302245 с приоритетом от 18.08.2005;

- **Alfa-Direct** по свидетельству №211284 с приоритетом от 20.12.2001;

- **Альфа-Директ** по свидетельству №211413 с приоритетом от 20.12.2001;

- **ALFAMOBILE** по свидетельству №279959 с приоритетом от 12.07.2001;

- **ALFA·BANK** по свидетельству №206794 с приоритетом от 23.03.2001;

- **ALFABANK** по свидетельству №205727 с приоритетом от 23.03.2001;

- **АЛЬФА·БАНК** по свидетельству №206793 с приоритетом от 23.03.2001;

- **АЛЬФАБАНК** по свидетельству №205726 с приоритетом от 23.03.2001;

-  **Альфа-Лизинг** по свидетельству №371852 с приоритетом от 12.09.2007;

- **Альфа-Групп** по свидетельству №570179 с приоритетом от 04.04.2016 – (2-51), зарегистрированных на имя Открытого акционерного общества "АЛЬФА-БАНК", Москва, для однородных услуг 36, 37 классов МКТУ.

В Роспатент 15.10.2021 поступило возражение, основные доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение и противопоставленный общеизвестный товарный знак (1) не являются сходными, поскольку их словесные элементы различны. При этом



заявитель отмечает, что является правообладателем товарного знака по свидетельству №708762, зарегистрированным, в том числе, в отношении услуг 36, 37 классов МКТУ;

- что касается противопоставленных товарных знаков (2-51), то заявленное обозначение также не может быть признано сходным с данными товарными знаками, поскольку сравниваемые обозначения, кроме слова «АЛЬФА», включают другие несходные словесные элементы;

- заявитель приводит примеры товарных знаков, включающих словесный элемент «АЛЬФА», зарегистрированных на имя иных лиц, в отношении услуг 36, 37 классов МКТУ;

- кроме того, заявитель просит внести изменение в заявленное обозначение, а именно исключить из состава заявленного обозначения словесный элемент «АЛЬФАГРУППИНВЕСТ», который представляет собой фирменное наименование заявителя.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 16.06.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2020757038 в отношении всех заявленных услуг.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты (13.10.2020) поступления заявки № 2020757038 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 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 за № 38572, введенные в действие 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.

В соответствии с подпунктом 3 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, признанными в установленном настоящим Кодексом порядке общеизвестными в Российской Федерации товарными знаками, в отношении однородных товаров с даты более ранней, чем приоритет заявленного обозначения.

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 положениями 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, 43 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с положениями пункта 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

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.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1497 Кодекса и пунктом 64 Правил в период проведения экспертизы заявки на товарный знак заявитель вправе до принятия по ней решения дополнять, уточнять или исправлять материалы заявки, в том числе путем подачи дополнительных материалов.

Если в дополнительных материалах, в частности, существенно изменяется заявленное обозначение товарного знака, такие дополнительные материалы не принимаются к рассмотрению. Они могут быть оформлены и поданы заявителем в качестве самостоятельной заявки.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1500 Кодекса в период рассмотрения возражения заявитель может внести в документы заявки изменения, которые

допускаются в соответствии с пунктами 2 и 3 статьи 1497 Кодекса, если такие изменения устраняют причины, послужившие единственным основанием для отказа в государственной регистрации товарного знака, и внесение таких изменений позволяет принять решение о государственной регистрации товарного знака.

Заявителем было заявлено о внесении изменений в заявленное обозначение, касающееся исключения из обозначения словесного элемента «АЛЬФАГРУППИНВЕСТ». Такие изменения существенно изменяют заявленное обозначение, поскольку меняется вид знака (вместо заявленного комбинированного обозначения, обозначение становится изобразительным), меняется цветовое сочетание (синее, бордовое - бордовое), в связи с чем затрагивают его восприятие в целом и, следовательно, не могут быть внесены.

В связи с изложенным объектом рассмотрения является обозначение, заявленное в первоначальных материалах.



АЛЬФАГРУППИНВЕСТ

Заявленное обозначение по заявке №2020757038 представляет собой комбинированное обозначение, включающее изобразительный элемент в виде стилизованной буквы «а» и словесный элемент «АЛЬФАГРУППИНВЕСТ», выполненный буквами русского алфавита стандартным шрифтом. Заявленное обозначение выполнено в синем, бордовом цветовом сочетании.

Правовая охрана испрашивается в отношении услуг 36, 37 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

В качестве сходных до степени смешения с заявленным обозначением в заключении по результатам экспертизы указаны:



- общеизвестный товарный знак ,
зарегистрированным под № 152 – (1); Знак (1) признан общеизвестным товарным
знаком в отношении услуг 36 класса МКТУ;

- серия товарных знаков (2-51):

- **Alfa Travel** по свидетельству №709910;

- **Альфа Трэвел** по свидетельству №709909;

- **Alfa Business Week** по свидетельству №695429;

- **Alfabank.ru** по свидетельству №696283;

- **Альфа Private** по свидетельству №680494;

- **Alfa-Miles** по свидетельству №632713;

- **Alfa-Touch** по свидетельству №611838;

- **Альфамили** по свидетельству №596792;

- **AlfaMiles** по свидетельству №595669;

- **Альфа Дженерейшн** по свидетельству №551222;

- **Альфа-Ответчик** по свидетельству №312126;

- **Alfa Generation** по свидетельству №553080;

- **Alfacards** по свидетельству №551221

- **Альфакардз** по свидетельству №551220;

- **Alfadance** по свидетельству №552862;

АльфаДЭНС

- по свидетельству №552655;

Дженерейшн Альфа

- по свидетельству №545322;

Generation Alfa

- по свидетельству №545321;

АльфаЛаб

- по свидетельству №545320;

Альфа Лаборатория

- по свидетельству №545319;



по свидетельству №504312;



- по свидетельству №504311;

Альфа-Клиент онлайн

- по свидетельству №451289;

Альфа-портал

- по свидетельству №432951;

Альфа-Финанс

- по свидетельству №434826;

Альфа-Авто Кредит

- по свидетельству №430866;

Альфа-Клиент

- по свидетельству №432950;

Альфа

- по свидетельству №430865;

Альфа-Бизнес

- по свидетельству №372865;



- по свидетельству №355632;



по свидетельству 355631;

Альфа-Авто

по свидетельству №335892;

Альфа-Ипотека

по свидетельству №327032;

Альфа-Хранитель

по свидетельству №322729;

Альфа-Клик

по свидетельству №317169;

Альфа-Контакт

по свидетельству №320407;

Альфа-Ответчик

по свидетельству №312126;

Альфа-Чек

по свидетельству №333557;

Альфа-Консультант

по свидетельству №322194;

Альфа-Мобайл

по свидетельству №320131;

Альфа-Партнер

по свидетельству №302245;

Alfa-Direct

по свидетельству №211284;

Альфа-Директ

по свидетельству №211413;

ALFAMOBILE

по свидетельству №279959;

ALFA·BANK

по свидетельству №206794;

ALFABANK

по свидетельству №205727;

АЛЬФА·БАНК

по свидетельству №206793;

АЛЬФАБАНК

по свидетельству №205726;



Альфа-Лизинг

по свидетельству №371852;

Альфа-Групп

по свидетельству №570179.

Указанные знаки (2-51) зарегистрированы на имя одного лица - Открытого акционерного общества "АЛЬФА-БАНК", Москва.

Правовая охрана знакам (2-51) предоставлена, в том числе, в отношении услуг 36, 37 классов МКТУ,

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пунктов 6(2), 6(3) статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Словесный элемент «АЛЬФА/ALFA» содержится во всех противопоставленных знаках и положен в основу серии товарных знаков, принадлежащих одному лицу.

Заявленное обозначение включает словесный элемент «АЛЬФАГРУППИНВЕСТ», в котором слово «АЛЬФА» является сильным элементом, в то время, как словесные элементы «ГРУПП» и «ИНВЕСТ» являются слабыми, в силу частого их использования разными лицами в отношении услуг 36, 37 классов МКТУ.

Таким образом, сходство заявленного обозначения и противопоставленных знаков (2-51) обусловлено тем, что заявленное обозначение включает слово «АЛЬФА», фонетически и семантически тождественное с основным словесным элементом «АЛЬФА/ ALFA» противопоставленных знаков.

Кроме того, коллегия обращает внимание, что серия противопоставленных

Альфа-Групп

товарных знаков включает такие товарные знаки

по

Альфа

свидетельству №570179 и

по свидетельству №430865, словесные

элементы которых полностью входят в заявленное обозначение.

Что касается визуального признака сходства, то между сравниваемыми обозначениями имеются отдельные визуальные различия. Вместе с тем, выполнение словесных элементов заявленного обозначения и противопоставленных знаков (1, 3, 6, 9, 11, 12, 15, 17, 18, 20, 21, 23-31, 33-42, 44, 48-51) буквами одного алфавита и использование близкой цветовой гаммы (заявленное обозначение и противопоставленные знаки (1, 5, 22, 23, 31, 32, 50)) усиливает их сходство.

Коллегия отмечает, что наличие пятидесяти товарных знаков и общеизвестного товарного знака, принадлежащих одному лицу, в основе которых лежит один словесный элемент «АЛЬФА/ ALFA», свидетельствует о высокой вероятности ассоциирования заявленного обозначения с противопоставленными знаками и восприятие его как одного из серии противопоставленных знаков.

Анализ услуг 36, 37 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака по рассматриваемой заявке, и в отношении которых противопоставленный товарный знак (1) признан общеизвестным товарным знаком и в отношении которых предоставлена правовая охрана товарным знакам (2-51), показал следующее.

Сопоставляемые услуги 36 класса МКТУ идентичны, либо относятся к одной родовой группе услуг «услуги в области недвижимости», имеют одно назначение и один круг потребителей.

Сопоставляемые услуги 37 класса МКТУ идентичны, либо относятся к одной родовой группе услуг «строительство, ремонт», имеют одно назначение и один круг потребителей.

Довод заявителя относительно наличия товарных знаков, включающих слово «АЛЬФА», зарегистрированных на имя разных лиц, не может повлиять на выводы коллегии, поскольку каждый знак индивидуален, и возможность его регистрации рассматривается отдельно в зависимости от каждого конкретного случая с учетом всех обстоятельств дела.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия установила, что заявленное обозначение является сходным до степени смешения с противопоставленными знаками (1-51) в

отношении услуг 36, 37 классов МКТУ и, следовательно, не соответствует пункту 6 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 15.10.2021, оставить в силе решение Роспатента от 16.06.2021.