

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 апреля 2020 г. № 644/261 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 11.08.2022 возражение ООО «АЛЬБА ПЛЮС», г. Тверь (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2021732396 , при этом установила следующее.



**АЛЬБА
ПЛЮС**

Обозначение **АЛЬБА ПЛЮС** по заявке № 2021732396 с датой поступления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности от 26.05.2021 было заявлено на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 16 и услуг 40 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Решение Роспатента от 12.04.2022 об отказе в государственной регистрации было принято на основании его несоответствия требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное несоответствие обосновывается в заключении по результатам экспертизы тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с комбинированным товарным знаком (знаком обслуживания) «АЛЬБА» по свидетельству № 782055 [1], зарегистрированным на имя Общества с ограниченной

ответственностью «АЛЬБА-С», 153002, г. Иваново, ул. Жиделёва, 21, литер ББ2, Б4Б11, этаж 2, для однородных услуг 40 класса МКТУ; с серией товарных знаков (знаков обслуживания) «ALBA», зарегистрированных на имя ЗЕ АЛЬБА КОРПОРЕЙШЕН ЛИМИТЕД, Ам Шрэген Вег 14, 9490 Вадуц, Лихтенштейн по свидетельствам № № 652178 и 266110 [2-3] для товаров 16 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 16 класса МКТУ и связанным с ними услугам 40 класса МКТУ; со знаками «ALBA», зарегистрированными на имя ALBA Group plc & Co. KG, Bismarckstrasse 105 10625 Berlin по международным регистрациям №№767808 и 613450 [4-5], для однородных услуг 40 класса МКТУ.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), заявителем приведены следующие аргументы:

- ООО «Альба Плюс» считает, что обозначение «АЛЬБА ПЛЮС» может быть зарегистрировано в отношении части заявленных услуг 40 класса МКТУ, а именно - «полиграфия; печатание рисунков; печатание фотографий; работы переплетные; цветоделение»;

- ООО «Альба Плюс» - это компания, которая была создана в 1998 г. и по настоящее время осуществляет свою деятельность под своим фирменным наименованием и незарегистрированным товарным знаком «АЛЬБА ПЛЮС», специализируясь на полиграфических услугах 40 класса МКТУ для третьих лиц;

- с целью исключения любого смешения с товарным знаком «АЛЬБА С Профессиональная одежда» №782055 и знаками «ALBA» №767808 и №613450 ООО «Альба Плюс» не возражает против отказа в регистрации в отношении всех указанных в заявке №2021732396 товаров 16 класса и части услуг 40 класса, за исключением услуг 40 класса МКТУ «полиграфия; печатание рисунков; печатание фотографий; работы переплетные; цветоделение»;

- правообладатель товарного знака «АЛЬБА С Профессиональная одежда» по свидетельству №782055 – компания ООО «АЛЬБА-С» (г. Иваново, Россия) – специализируется исключительно на производстве одежды, причем специализированной медицинской одежды и не оказывает полиграфические услуги

– см. <https://alba-s.ru/o-kompanii.html>; в этой связи, а также с учетом того, что в перечне услуг товарного знака «АЛЬБА С Профессиональная одежда» по свидетельству № 782055 исключительно услуги по пошиву одежды и обработке тканей, мехов и т.п., исключено любое смешение с заявленным обозначением в отношении услуг 40 класса МКТУ «полиграфия; печатание рисунков; печатание фотографий; работы переплетные; цветоделение»;

- правообладатель товарных знаков «ALBA» по международным регистрациям №767808 и №613450 – ALBA Group plc & Co. KG (г. Берлин, Германия) – специализируется исключительно на услугах по переработке и утилизации отходов – см. <https://www.alba.info/en/5/>, в этой связи, а также с учетом того, что в перечне услуг товарных знаков «ALBA» №767808 и №613450 исключительно услуги по переработке и утилизации отходов, исключено любое смешение с заявленным обозначением в отношении услуг 40 класса МКТУ «полиграфия; печатание рисунков; печатание фотографий; работы переплетные; цветоделение»;

- 08.08.2022 г. ООО «Альба Плюс» подало в Суд по интеллектуальным правам заявления о досрочном прекращении товарных знаков «ALBA» №266110 и №652178 в отношении товаров 16 класса МКТУ, однородных услугам 40 класса МКТУ «полиграфия; печатание рисунков; печатание фотографий; работы переплетные; цветоделение»;

- ИП Байер Е.В. – правообладатель товарных знаков «ALBA» №652178 и №266110 с 27.05.2022, согласно выписке из ЕГРИП специализируется на финансовых услугах и не занимается полиграфическими услугами для третьих лиц или производством печатной продукции 16 класса МКТУ (как самостоятельный вид товара).

- в связи с тем, что решение по результатам рассмотрения заявлений о досрочном прекращении товарных знаков «ALBA» по свидетельствам №266110 и №652178 в связи с неиспользованием будет иметь существенное значение для результатов рассмотрения спора по заявке № 2021732396 заявитель просит принять настоящее возражение и приостановить его рассмотрение до вынесения решения

Судом по интеллектуальным правам по исковым заявлениям ООО «Альба Плюс» о досрочном прекращении правовой охраны указанных товарных знаков.

На основании вышеизложенного в возражении выражена просьба отменить решение об отказе в государственной регистрации товарного знака и зарегистрировать в качестве товарного знака обозначение по заявке № 2021732396 в отношении услуг 40 класса МКТУ «полиграфия; печатание рисунков; печатание фотографий; работы переплетные; цветоделение».

Приложения:

1. Выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Альба Плюс», на 9 л.
2. Устав ООО «Альба Плюс», на 19 л.
3. Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ в отношении ООО «Альба Плюс», на 1 л.
4. Информация из СПАРК об ООО «Альба Плюс» (виды деятельности, финансовые показатели, сведения о контрагентах и пр.), на 72 л.
5. Договор №1803-ЕЗ от 18.03.2019 между ООО «Альба Плюс» и ООО «ДжиДиСи ЕАС» (рамочный), на 5 л.
6. Счет-фактура №450 от 28.04.2022 к Договору №1803-ЕЗ от 18.03.2019 между ООО «Альба Плюс» и ООО «ДжиДиСи ЕАС», на 2 л.
7. Счет-фактура №554 от 31.05.2022 к Договору №1803-ЕЗ от 18.03.2019 между ООО «Альба Плюс» и ООО «ДжиДиСи ЕАС», на 3 л.
8. Договор на изготовление и поставку полиграфической продукции (рамочный) от 09.03.2016 между ООО «Альба Плюс» и ООО «Фитокосметик», на 7 л.
9. Счет-фактура №519 от 23.05.2022 к Договору на изготовление и поставку полиграфической продукции (рамочный) от 09.03.2016 между ООО «Альба Плюс» и ООО «Фитокосметик», на 2 л.
10. Сертификат соответствия на упаковку ООО «Альба Плюс» - ЕАЭС N RU Д- RU.PA01.B.53000 21, на 1 л.

11. Сертификат соответствия на упаковку ООО «Альба Плюс» - ЕАЭС N RU Д- RU.PA01.B.07258 21, на 1 л.
12. Сайт ООО Альба Плюс - alba-plus.ru, на 27 л.
13. Свидетельство о регистрации доменного имени alba-plus.ru, на 1 л.
14. Сертификат о регистрации доменного имени alba-plus.ru, на 1 л.
15. Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «ALBA» по свидетельству №266110, на 8 л.
16. Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «ALBA» по свидетельству №652178, на 10 л.
17. Сведения из торгового реестра Лихтенштейна в отношении прежнего правообладателя знаков ALBA - 3E АЛЬБА КОРПОРЕЙШЕН ЛИМИТЕД, на 5 л.
18. Выписка из ЕГРИП в отношении ИП Байер Елены Владимировны, на 7 л.

В соответствии с пунктом 34 Правил ППС рассмотрение возражения на решение об отказе в государственной регистрации товарного знака (знака обслуживания), поступившее в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 11.08.2022, было приостановлено, что было обусловлено вынесением Судом по интеллектуальным правам Определений о принятии обеспечительных мер от 02.09.2022 и 05.09.2022 до принятия судом решений по делам № СИП-721/2022 и №СИП-722/2022, которые могут иметь значение для результатов рассмотрения возражения на решение Роспатента по заявке №2021732396.

В дополнение к возражению 19.12.2022 заявителем был представлен оригинал письма-согласия от правообладателя товарных знаков «ALBA» по свидетельствам №266110 и №652178.

В связи со снятием Судом по интеллектуальным правам обеспечительных мер делопроизводство по рассмотрению возражения было возобновлено.

Изучив материалы дела и заслушав участвующих в рассмотрении возражения, коллегия сочла изложенные в нем доводы убедительными.

С учетом даты (26.05.2021) поступления заявки на государственную регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности обозначения включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 №482, зарегистрированным в Минюсте РФ 18.08.2015, регистрационный № 38572, с датой начала действия 31 августа 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 абзацем 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

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, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение по заявке №2021732396 представляет собой



АЛЬБА
ПЛЮС

комбинированное обозначение со словесным элементом «АЛЬБА ПЛЮС».

Согласно возражению государственная регистрация товарного знака испрашивается в отношении сокращенного перечня услуг 40 класса МКТУ, а именно «полиграфия; печатание рисунков; печатание фотографий; работы переплетные; цветоделение».

Основанием для отказа в государственной регистрации заявленного обозначения послужило его несоответствие требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса ввиду наличия сходных до степени смешения и имеющих более ранний приоритет товарных знаков «АЛЬБА/ALBA» [1-5], правовая охрана которым предоставлена на имя иных лиц в отношении однородных товаров 16 и услуг 40 классов МКТУ.



Товарный знак [1] представляет собой комбинированный знак, в котором словесный элемент «Альба» выполнен оригинальным шрифтом и расположен в центре обозначения. Знак зарегистрирован, в частности, для услуг 40 класса МКТУ - вышивание; каландрирование тканей; крашение кожи; крашение мехов; крашение обуви; крашение текстильных изделий; крашение тканей; лощение мехов; обработка краев тканей; обработка тканей для придания несминаемости; обработка тканей для придания огнестойкости; отбеливание тканей; переделка одежды; пошив одежды; прокат вязальных машин; раскрой тканей; снование [ткачество]; сукноваление; усадка тканей; услуги портных.



Товарные знаки [2-3] представляют собой комбинированные обозначения со словесным элементом «ALBA», выполненным буквами латинского алфавита. Знаки зарегистрированы, в том числе для широкого перечня товаров 16 класса МКТУ.

Знаки [4-5] представляют собой словесные обозначения ALBA, выполненные стандартным шрифтом буквами латиницы. Правовая охрана предоставлена, в частности, для услуг 40 класса МКТУ - Processing of materials, namely machining and transformation of valuable materials and debris made of plastic, metal, glass, paper and wood; disposal and recovery of refuse, retrievable waste, special waste and metal scraps by recycling; disposal and recovery of refuse, retrievable waste, special waste and metal scraps by incineration/Обработка материалов, а именно механическая обработка и преобразование ценных материалов и мусора из пластика, металла, стекла, бумаги и дерева; утилизация и утилизация отходов, возвратных отходов, спецотходов и металлолома путем вторичной переработки; утилизация и утилизация мусора, возвратных отходов, специальных отходов и металлолома путем сжигания.

Анализ материалов возражения показал, что указанный в заключении по результатам экспертизы вывод о сходстве заявленного обозначения и товарных знаков [1-5] не является более препятствием для государственной регистрации товарного знака по заявке №2021732396 в отношении вышеуказанных услуг 40 класса МКТУ, что обусловлено следующими обстоятельствами.

Сходство сравниваемых обозначений является очевидным на основании фонетического тождества словесных элементов «АЛЬБА/Альба» заявленного обозначения и товарного знака [1] и фонетического сходства заявленного обозначения со знаками «ALBA»[2-5], что в возражении не оспаривается заявителем.

Анализ услуг 40 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, с услугами, для которых предоставлена правовая

охрана товарным знакам [1, 4-5], показал, что по причине своей природы и назначения они не могут быть признаны принадлежащими одному источнику происхождения, поскольку относятся к разным видам услуг – в одном случае, это услуги полиграфии, а в других – услуги по пошиву и переделке одежды, обработке кожи, меха и ткани; услуги по переработке и утилизации отходов, соответственно, сопоставляемые услуги имеют разное назначение, разный круг потребителей и разные условия их оказания. Следовательно, заявленное обозначение и противопоставленные знаки [1, 4-5] не являются сходными до степени смешения в отношении однородных услуг.

Что касается товарных знаков [2-3], то их правообладателем было выражено согласие с регистрацией заявленного обозначения по заявке №2021732396 на имя заявителя в отношении услуг 40 класса МКТУ (полиграфия; печатание рисунков; печатание фотографий; работы переплетные; цветоделение), для которых испрашивается регистрация товарного знака, что подтверждается оригиналом письма-согласия, представленного заявителем дополнительно.

Указанный документ свидетельствует об отсутствии столкновения интересов заявителя и правообладателя противопоставленных товарных знаков в гражданском обороте.

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 связи с указанным коллегия считает необходимым отметить следующее.

Сравниваемые обозначения не являются тождественными, имеются фонетические и графические отличия, обусловленные наличием в заявленном обозначении второго словесного элемента, оригинального изобразительного элемента в виде стилизованной буквы «А» и яркой цветовой гаммы, а также использованием в обозначениях букв разных алфавитов – русского и латинского.

Таким образом, коллегией установлено, что с учетом дополнительных обстоятельств (письма-согласия) и сокращения перечня испрашиваемых услуг заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака.

В связи с указанным не имеется оснований для признания заявленного обозначения не соответствующим требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 11.08.2022, отменить решение Роспатента от 12.04.2022 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2021732396 .