

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 11.03.2016 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №430204, поданное ООО «Атлант», г. Уфа (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установила следующее.



Оспариваемый товарный знак МЫ ПОМОГАЕМ ВЫБРАТЬ ЛЮБИМЫЙ АВТОМОБИЛЬ по заявке №2008705693 с приоритетом от 24.03.2008 зарегистрирован 16.02.2011 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за №430204 в отношении товаров и услуг 04, 07, 09, 11, 12, 28, 35, 36, 37, 40, 41, 42 классов МКТУ на имя Общества с ограниченной ответственностью «Международный автомобильный холдинг «Атлант-М», г. Киев (далее – правообладатель).

В поступившем возражении изложено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №430204 в отношении всех товаров и услуг предоставлена с нарушением требований, установленных пунктом 6 (2) статьи 1483 Кодекса. Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицу, подавшему возражение, принадлежит исключительное право на товарные знаки «**АТЛАНТ**» (свидетельство №159257 с приоритетом от

15.12.1995), «АТЛАНТ» (свидетельство №156214 с приоритетом от



26.03.1996), «~~АТЛАНТ~~» (свидетельство №148345 с приоритетом от 26.03.1996);

- товарные знаки по свидетельствам №159257, №156214, №148345, принадлежащие лицу, подавшему возражение, и оспариваемый товарный знак по свидетельству №430204 являются тождественными по семантическому критерию сходства;

- оспариваемый и противопоставленные товарные знаки зарегистрированы в отношении товаров, являющихся товарами широкого потребления, в связи с чем может быть расширен круг товаров, которые должны рассматриваться в качестве однородных.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №430204 недействительным в отношении всех товаров и услуг.

Правообладатель в установленном порядке был уведомлен о поступившем возражении, однако отзыва по его мотивам не представил и на заседании коллегии отсутствовал.

Изучив материалы дела, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты приоритета (24.03.2008) оспариваемого товарного знака по свидетельству №430204 правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003, № 4322 (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 14.4.2 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с положениями пункта 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями; с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2 Правил.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №430204 представляет собой



комбинированное обозначение «МЫ ПОМОГАЕМ ВЫБРАТЬ ЛЮБИМЫЙ АВТОМОБИЛЬ», состоящее из словесного элемента «АТЛАНТ», выполненного стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита, и расположенного справа от словесного элемента «АТЛАНТ» аверса и реверса медали с изображением лица мифологического героя и буквы «М», соответственно. Под словесным элементом «АТЛАНТ», находятся словесные элементы «МЕЖДУНАРОДНЫЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ ХОЛДИНГ», выполненные стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Ниже размещены словесные элементы «МЫ ПОМОГАЕМ ВЫБРАТЬ ЛЮБИМЫЙ АВТОМОБИЛЬ», выполненные стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Знак

зарегистрирован в синем, сером, белом и черном цветовом сочетании. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров и услуг 04, 07, 09, 11, 12, 28, 35, 36, 37, 40, 41, 42 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак «АТЛАНТ» [1] (свидетельство №159257 с приоритетом от 15.12.1995) является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Товарный знак зарегистрирован для товаров и услуг 06, 19, 29, 30, 40, 42 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак «АТЛАНТ» [2] (свидетельство №156214 с приоритетом от 26.03.1996) является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Товарный знак зарегистрирован для товаров и услуг 08, 16, 19, 20, 21, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 классов МКТУ.



Противопоставленный товарный знак «**АТЛАНТ**» [3] (свидетельство №148345 с приоритетом от 26.03.1996) является комбинированным, включает в свой состав словесный элемент «АТЛАНТ», выполненный оригинальным шрифтом буквами русского алфавита, и изобразительный элемент в виде комбинации геометрических фигур. Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров и услуг 08, 16, 19, 20, 21, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 классов МКТУ.

Правовая охрана противопоставленным товарным знакам была предоставлена на имя ООО «Многопрофильный производственный комплекс «Атлант», г. Тюмень. Роспатентом 24.10.2014 за № РП0004258 был зарегистрирован переход исключительного права на товарный знак без заключения договора по свидетельствам №159257, №156214, №148345 в отношении всех товаров и услуг, в результате чего владельцем знаков стал Бутко Владимир Викторович, г. Тюмень.

В результате государственной регистрации 30.01.2015 за №РД0166314 договора об отчуждении исключительного права на товарные знаки по свидетельствам №159257, №156214, №148345 их правообладателем стало лицо, подавшее возражение.

Сопоставительный анализ сравниваемых товарных знаков «мы помогаем выбрать любимый автомобиль»,



«АТЛАНТ» [1], «АТЛАНТ» [2], «**АТЛАНТ**» [3] на предмет их сходства показал, что они включают в свой состав доминирующие словесные элементы «АТЛАНТ», которые в оспариваемом и противопоставленном товарном знаке [3] акцентирует на себе внимание потребителей в первую очередь, а в товарных знаках [1], [2] являются единственным индивидуализирующим элементом.

В этой связи следует указать, что при оценке сходства сравниваемых обозначений учитывается сходство именно доминирующих индивидуализирующих элементов, на которых в большей степени фиксируется внимание потребителей.

Слово «АТЛАНТ» согласно словарно-справочным источникам информации (см. www.dic.academic.ru) является лексической единицей русского языка и имеет следующие значения: «1) в греческой мифологии титан, держащий на своих плечах небесный свод в наказание за участие в борьбе титанов против олимпийцев (олимпийских богов); 2) мужская статуя, поддерживающая перекрытие здания, портика и т. д.».

Одинаковое смысловое значение доминирующих словесных элементов «АТЛАНТ», входящих в состав оспариваемого и противопоставленного товарных знаков, а также идентичность их звучания, обуславливает вывод о сходстве сравниваемых обозначений друг с другом в целом.

При этом выполнение доминирующих словесных элементов буквами одного алфавита сближает сопоставляемые знаки. Что касается ряда имеющихся графических отличий, связанных с использованием разных шрифтов, цветовых сочетаний и изобразительных элементов, то они не оказывают существенного влияния на восприятие сходных по фонетике и семантике товарных знаков.

Что касается анализа однородности сравниваемых товарных знаков, то необходимо отметить следующее.

Оспариваемый товарный знак был зарегистрирован в отношении товаров и услуг 04, 07, 09, 11, 12, 28, 35, 36, 37, 40, 41, 42 классов МКТУ.

В свою очередь правовая охрана противопоставленным товарным знакам [1], [2], [3] была предоставлена в отношении товаров и услуг 06, 08, 16, 19, 20, 21, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 классов МКТУ.

Товары 04, 07, 09, 11, 12, 28 классов МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана оспариваемому товарному знаку по свидетельству №430204 (среди которых широкая номенклатура товаров, относящихся к осветительным и смазочным материалам, различным видам топлива, к области тяжелого машиностроения, электроники, оптики, к устройствам для освещения, нагрева, получения пара, тепловой обработки пищевых продуктов, для охлаждения, сушки, вентиляции, водораспределительным и санитарно-техническим, транспортным средствам, различным видам спортивных товаров и игрушек), и товары 06, 08, 16, 19, 20, 21, 29, 30, 31, 32, 33 классов МКТУ, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки (в перечне противопоставленных товарных знаков указаны различные виды ручных орудий и инструментов, мелких предметов для бытовых нужд, канцелярских товаров и конторских принадлежностей, товаров для художников, материалов для обучения, различных строительных материалов, мебели и предметов интерьера, домашней и кухонной утвари, продукты питания и напитки, различные виды животных и растений), отличаются по виду, потребительским свойствам, назначению, условиям производства и сбыта, не соотносятся между собой как род-вид, не являются взаимозаменяемыми, в связи с чем нет оснований для вывода об однородности сопоставляемых товаров.

Перечень услуг оспариваемого товарного знака, помимо указанных выше товаров, включает также услуги 35 класса МКТУ «агентства коммерческого информирования; анализ себестоимости; деловое информирование; исследования в области деловых операций; справки о деловых операциях; сбор информации по компьютерным базам данных; сбор статистических данных; информация о деловой активности; коммерческая информация и консультации для потребителей [центры

поддержки потребителей]; прокат торговых автоматов; систематизация информации в компьютерных базах данных; поиск сведений [информации, данных] в компьютерных файлах для других». Указанные услуги представляют собой услуги в области бизнеса (различного рода услуги, оказываемые предпринимателям), информационно-справочным услуги, а также услуги по прокату. В свою очередь в противопоставленных товарных знаках услуги 35 класса МКТУ как таковые отсутствуют, а услуги, приведенные в 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 классах МКТУ, не соотносящихся как род/вид с услугами 35 класса МКТУ оспариваемого товарного знака.

В этой связи нет оснований для вывода об однородности услуг 35 класса МКТУ оспариваемого товарного знака и услуг 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 классов МКТУ противопоставленных товарных знаков.

Вместе с тем сопоставительный анализ услуг 36, 37, 40, 41, 42 классов МКТУ оспариваемого и противопоставленных товарных знаков показал наличие однородности части услуг, которая обусловлена либо их полным совпадением, либо отнесением сопоставляемых услуг к одной области деятельности.

Так, идентичными являются следующие услуги оспариваемого и противопоставленных товарных знаков [1], [2], [3]:

услуги 36 класса МКТУ - «страхование; оценка антиквариата; сбор средств для благотворительного фонда; банковские операции; сдача квартир в аренду; агентства (маклеры) по сдаче в аренду недвижимого имущества; сбор арендной платы; страхование здоровья; оценка драгоценностей; сдача в аренду недвижимого имущества; управление недвижимым имуществом; сбор арендной платы; недвижимое имущество (сдача в аренду); страхование от несчастных случаев; ипотечные ссуды (ипотечный кредит); агентства по обеспечению гарантий, поручительств; брокерские операции»;

37 класса МКТУ - «ремонт и техническое обслуживание автомобилей, антикоррозионная обработка, глажение, стирка белья, чистка фасонного белья, водопроводные работы, установка и ремонт устройств для кондиционирования воздуха, восстановление протекторов на шинах, вулканизация (ремонт) шин,

герметизация зданий при строительстве, мощение дорог, чистка дымоходов, очистка внутренней и наружной поверхности зданий, снос зданий, информация по вопросам ремонта, информация по вопросам строительства, каменно-строительные работы, кладка кирпича, клепка, установка кухонного оборудования, монтаж строительных лесов, установка и ремонт лифтов, лужение (ремонт изделий), установка, ремонт и техническое обслуживание машин и механизмов, мытье окон, мытье транспортных средств, обойные работы, ремонт обуви, глажение паром одежды, обновление одежды, ремонт одежды, чистка одежды, установка и ремонт отопительного оборудования, установка и ремонт печей, стирка белья в прачечной, прокат строительной техники, прокат экскаваторов, оборудование и ремонт складов, смазка транспортных средств, стирка, установка и ремонт телефонов, штукатурные работы»;

40 класса МКТУ – «валка, распиловка, обработка воды, освежение воздуха, очистка воздуха, вулканизация, гальваническое золочение, гравирование, обработка древесины, золочение, копчение продуктов питания, лужение, обработка металлов, выполнение по заказам монтажно-сборочных работ, никелирование, обдирка (чистовая обработка), переплетные работы, пошив одежды, серебрение, убой скота, строгание, крашение ткани, фрезерование, хромирование, обрамление художественных работ, цинкование, шлифование, шорно-седельные работы»;

41 класса МКТУ – «парковые аттракционы, организация развлечений на базах отдыха, библиотеки, обеспечивающие выдачу книг, библиотеки передвижные, прокат видеофильмов, видеомagneитофонов, воспитание физическое, организация выставок культурного и просветительного назначения, дискотеки, издание книг, информация по вопросам отдыха, информация по вопросам развлечений, обслуживание казино, обслуживание клубов здоровья, организация учебных или развлекательных конкурсов, организация и проведение конференций, услуги спортивных лагерей, организация спортивных состязаний, прокат снаряжения для подводного погружения, прокат спортивного оборудования, за исключением транспортных средств»;

42 класса МКТУ – «консультации по вопросам архитектуры, услуги специалистов-архитекторов, дизайн в области оформления интерьера, в области упаковки (услуги), промышленный, художественный, изучение технических планов, прокат компьютеров, моделирование одежды, съемка топографическая, создание новых видов товаров; исследования в области косметологии».

Кроме того, ряд услуг, приведенных в перечнях оспариваемого и противопоставленных товарных знаков [1], [2], [3], соотносятся друг с другом по роду/виду, что обуславливает вывод об их однородности.

Так, услуги 36 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков [2], [3] представляют собой услуги по страхованию, банковской деятельности, операциям с недвижимым имуществом, а также деятельностью в сфере финансов. К этим же родам деятельности относятся и все перечисленные в перечне оспариваемого товарного знака виды услуги 36 класса МКТУ.

Необходимо отметить, что в перечне противопоставленных товарных знаков [2], [3] указаны разнообразные услуги по строительству и прокату строительной техники, установке, ремонту и техническому обслуживанию машин и механизмов, транспортных средств, услуг по уходу за предметами одежды, которые в свою очередь соотносятся с частью услуг 37 класса МКТУ оспариваемого товарного знака (за исключением таких услуг как крашение и обновление вывесок; реставрация мебели; дезинфекция; реставрация мебели; уход за мебелью; ремонт мебели; реставрация музыкальных инструментов; уничтожение крыс, мышей; уничтожение паразитов, за исключением сельскохозяйственных вредителей; обивка мебели; ремонт обивки мебельной; покрытие искусственным снегом; уборка улиц; реставрация музыкальных инструментов; реставрация произведений искусства; техническое обслуживание бассейнов; уничтожение паразитов, за исключением сельскохозяйственных вредителей) как род/вид, следовательно, являются однородными. Что касается услуг 37 класса МКТУ «уборка улиц» оспариваемого товарного знака, то они однородны услугам 42 класса МКТУ «очистка (уборка мусора, приведение в порядок) крыш, чердаков» противопоставленных товарных знаков [2], [3], поскольку одному роду деятельности и характеризуются одинаковым

назначением. Также однородна услуге «строительство», приведенной в 37 классе МКТУ противопоставленных товарных знаков [2], [3], услуга 42 класса МКТУ «разработка строительных проектов» оспариваемого товарного знака.

Относятся к одному роду деятельности также услуги 40, 41, 42 классов МКТУ противопоставленных товарных знаков [1], [2], [3] и оспариваемого товарного знака.

Так, услуги 40 класса МКТУ «обработка материалов, в частности крашение; валяние тканей; отбеливание тканей; вышивание; обработка хлопка; придание огнеупорности и водонепроницаемости тканям; гальванопокрытие; оцинковка; распиловка деревьев; замораживание пищевых продуктов; информация по вопросам обработки материалов; кадмирование тканей; переплетные работы; услуги портных; термообработка металлов; нанесение металлического покрытия; покрытие медью котлов; прокат оборудования и аппаратуры для кондиционирования воздуха; намагничивание; окаймление тканей; переделка одежды; окончательное аппретирование текстиля; дезодорирование воздуха; нанесение металлического покрытия; усадка тканей; обработка тканей для придания несминаемости; обработка текстильных изделий против моли; стежка; раскрой тканей; обработка текстильных изделий для придания водоотталкивающих свойств; обработка текстиля; аппретирование текстильных изделий; термообработка металлов; придание огнестойкости тканям; придание водоотталкивающих свойств тканям; окаймление тканей; обработка тканей; усадка тканей; раскрой тканей; крашение; консервирование пищевых продуктов и напитков; изготовление на заказ меховых изделий» оспариваемого товарного знака, которые представляют собой услуги по пошиву одежды, обработке текстиля, металлов, пищевых продуктов, древесины, очистке воздуха, соотносятся с такими услугами 40 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков как «пошив одежды, крашение тканей, обработка металлов, рубка деревьев, копчение продуктов питания».

Кроме того, такие услуги 40 класса МКТУ оспариваемого товарного знака как «повторная обработка мусора и отходов; уничтожение мусора и отходов; сжигание мусора и отходов; сортировка отходов и вторичного сырья [переработка]»

соотносятся как вид/род с услугой 42 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков [2], [3] – «уничтожение мусора».

Услуги 41 класс МКТУ «воспитание; развлечения; организация спортивных и культурно-просветительских мероприятий; организация представлений (шоу); организация балов; организация и проведение семинаров; организация и проведение съездов; организация и проведение коллоквиумов; организация и проведение концертов; организация и проведение семинаров; организация и проведение симпозиумов; организация конкурсов красоты; организация лотерей; организация спортивных соревнований; услуги тренеров по гимнастике; обеспечение необходимым для гольфа; досуг [развлечения]; предоставление помещений для досуга, игр; подготовка публикаций с помощью электронных настольных издательских средств; обеспечение спортивным оборудованием; планирование встреч [досуга]; игры азартные; игровые услуги через компьютерные сети; информация по вопросам развлечений; обслуживание казино; караоке-услуги; прокат кинофильмов [фильмов]; клубы [культурно-просветительные]; музейные услуги [презентации, выставки]; предоставление онлайн публикаций; написание текстов, кроме рекламных; ночные клубы; прокат оборудования для стадионов; организация развлечений и отдыха; прокат подводного снаряжения; публикация электронных книг и журналов в компьютерных сетях; публикация текстовых материалов, за исключением рекламных; радиопередачи развлекательные; развлечения [услуги артистов]; прокат спортивного оборудования, за исключением транспортных средств; составление графика спортивных состязаний; услуги спортивных лагерей; организация развлечений в лагерях отдыха; театральные кассы [развлечения]; телевизионные передачи развлекательные; аренда теннисных кортов; физическое воспитание» оспариваемого товарного знака, являющиеся услугами в области воспитания, организации спортивных мероприятий, развлечений, услугами по организации научных и деловых встреч, услугами редакционно-издательскими, однородны услугам, приведенным в перечне 41 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков [2], [3].

В силу изложенного можно сделать вывод о том, что оспариваемый знак по свидетельству №430204 в целом является сходным до степени смешения с противопоставленными товарными знаками по свидетельствам №159257 [1], №156214 [2], №148345 [3] в отношении части однородных услуг 36, 37, 40, 41, 42 классов МКТУ.

Однако при исследовании материалов заявки оспариваемого товарного знака коллегией было установлено, что основанием для принятия решения о его государственной регистрации послужило имеющееся в деле письмо-согласие, датированное 27 августа 2009 года, выданное первоначальным правообладателем противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №159257, №156214, №148345. Согласно указанному письму ООО «Многопрофильный производственный комплекс «Атлант», г. Тюмень выражало свое согласие на регистрацию товарного знака по заявке №2008705693 в отношении услуг 36, 37, 40, 41, 42 класса МКТУ на имя ООО «Международный автомобильный холдинг «Атлант-М», г. Киев.

Принимая во внимание изложенные обстоятельства в совокупности, коллегия не находит оснований для вывода о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №430204 в отношении указанных в его перечне товаров и услуг была предоставлена с нарушением требований, указанных в пункте 6 статьи 1483 Кодекса. В этой связи поступившее возражение ООО «Атлант», г. Уфа не подлежит удовлетворению.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 11.03.2016, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №430204.