

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 03.07.2024 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное Публичным акционерным обществом «СОЛЛЕРС», Москва (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2022770250, при этом установлено следующее.

АТЛАНТ

Словесное обозначение « **ATLANT** » по заявке № 2022770250, поданной 10.12.2021, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 12 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 04.09.2023 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2022770250 в отношении всех заявленных товаров. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение (1) не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку сходно до степени смешения:



- с обозначением «  » по заявке № 2021768965, поданной 21.10.2021 (2) на имя Общества с ограниченной ответственностью «Атлант», Санкт-Петербург, наб.

Обводного канала, 148 к. 2, лит. Б, пом. 111, заявленной для однородных товаров 12 класса МКТУ;



- со знаком «» по международной регистрации № 1153355 с приоритетом от 29.11.2012 (3), правовая охрана которому предоставлена на территории Российской Федерации на имя «ATLANT TRAILERS LTD.» Snegovaya str., 24, Vladivostok RU-690074 Primorskiy kray, Россия для однородных товаров 12 класса МКТУ;

- противопоставление в отношении знака по международной регистрации № 895600 было снято ввиду предоставления письма-согласия;

- экспертизой установлено фонетическое и семантическое тождество словесных элементов «ATLANT»;

- в материалах дела находится обращение от правообладателя противопоставленного товарного знака (3), в котором выражена обеспокоенность относительно возможной регистрации заявленного обозначения (1) в качестве товарного знака;

- экспертизой установлена однородность сравниваемых товаров 12 класса МКТУ.

В Роспатент 03.07.2024 поступило возражение, основные доводы которого сводятся к следующему:

- по противопоставленной заявке (2) Роспатентом 01.02.2024 принято решение Роспатентом о признании заявки № 2021768965 отозванной;

- что касается противопоставленного знака (3), то товары 12 класса МКТУ «semiremorques» / «полуприцепы», в отношении которых предоставлена правовая охрана данному знаку, и заявленные товары 12 класса МКТУ «транспортные средства, а именно автомобили малотоннажные, автомобили специального назначения малотоннажные, автомобили малотоннажные аварийно спасательные, автомобили скорой помощи малотоннажные, автомобили малотоннажные для перевозки грузов, автомобили-рефрижераторы малотоннажные, автомобили почтовые малотоннажные, автофургоны малотоннажные, в том числе изотермические; автомобили малотоннажные различного назначения для перевозки; автобусы малотоннажные для перевозки пассажиров, в том числе микроавтобусы, минифургоны пассажирские; аксессуары к транспортным средствам, включенные в 12 класс; вагоны [железная дорога]; велосипеды; грузовики малотоннажные; двери для транспортных средств; двигатели для малотоннажных автомобилей; катера; запасные

части для малотоннажных транспортных средств, входящие в 12 класс; колеса для транспортных средств; коляски детские; корабли; мопеды; мотороллеры; мотоциклы; рули; самолеты; сиденья безопасные детские для транспортных средств; скутеры [транспортные средства]; снегоходы; средства воздушные; стекла ветровые; тракторы; трамваи; части ходовые транспортных средств; шины пневматические; яхты» ограниченного перечня не однородны, поскольку относятся к разному роду (виду) и имеют разные потребительские свойства и разный круг потребителей;

- правовая охрана заявленного обозначения (1) с учетом уточнения перечня товаров 12 класса МКТУ испрашивается в отношении такой категории товаров как легкий коммерческий транспорт, «Light Commercial Vehicle» (LCV) - это международное понятие для обозначения легких развозных коммерческих автомобилей, включающее пикапы, малотоннажные фургоны и грузовики, микроавтобусы. На русский язык понятие «LCV» переводится как «легкий коммерческий транспорт», также широко используется перевод «малотоннажные грузовые автомобили»;

- правовая охрана противопоставленного товарного знака (3) действует в отношении товаров 12 класса МКТУ, являющихся полуприцепами (лишенными двигателей прицепов к грузовому транспорту);

- заявитель является ведущим российским автопроизводителем (см. сайт <https://sollers-auto.com/about/company/>). Группа «СОЛЛЕРС» объединяет «Ульяновский автомобильный завод», промплощадку «Заволжского моторного завода», предприятия «СОЛЛЕРС Алабуга» и «Автомобильные индустриальные технологии»;

- в состав «СОЛЛЕРС» также входит инжиниринговый центр полного цикла «СОЛЛЕРС Инжиниринг», собственный «Центр продуктового развития» и НИОКР в Казани, а также оператор услуг аренды и подписки на автомобили «СОЛЛЕРС Транспортные решения»;

- ключевым направлением бизнеса компании является производство и продажа автомобилей и их компонентов;

- как указано на сайте ООО «АТЛАНТ ТРЕЙЛЕРС» <https://atlant-trailers.ru/> правообладатель противопоставленного товарного знака (3) производит полуприцепы под маркой «ATLANT TRAILERS» различных типов по европейским

стандартам и с учетом накопленного опыта эксплуатации на российских дорогах Дальневосточного региона;

- противопоставленный товарный знак (3) не только зарегистрирован для очень ограниченного перечня товаров 12 класса МКТУ, но и фактически используется правообладателем лишь в ограниченной сфере деятельности, что подтверждается сведениями о фактической деятельности правообладателя;
- фактические предпосылки для возникновения смешения между заявленным обозначением (1) и противопоставленным товарным знаком (3) отсутствуют.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 04.09.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2022770250 для ограниченного перечня товаров 12 класса МКТУ.

В подтверждение изложенных доводов заявителем с возражением, а также последующими дополнениями к нему были представлены следующие материалы:

- копия решения Федеральной службы о регистрации товарного знака по заявке № 2022770250 от 04 сентября 2023 года – (4);
- копия уведомления о результатах проверки соответствия стр. 6 из 7 заявленного обозначения требованиям законодательства по заявке № 2022770250 от 27 декабря 2022 года – (5);
- копия обращения ПАО «СОЛЛЕРС» на имя ООО «АТЛАНТ ТРЕЙЛЕРС» – (6);
- копия письма в адрес ООО «АТЛАНТ ТРЕЙЛЕРС» – (7);
- копия решения Роспатента в отношении заявки № 2022755411 – (8);
- копия определения от 20.10.2024 (дело № СИП – 1114/2024) о назначении судебного разбирательства – (9).

Заседания коллегии были перенесены на основании ходатайств заявителя в связи с началом переговоров с правообладателем товарного знака (3), а также в связи с оспариванием заявителем решения Роспатента от 14.06.2024 по заявке № 2022755411 («**ATLANT**») в Суде по интеллектуальным правам (дело № СИП – 1114/2024). Указанные обстоятельства имеют значение для дальнейшего рассмотрения возражения по заявке № 2022770250 по существу.

От заявителя поступило 18.03.2025 ходатайство о рассмотрении настоящего возражения по заявке № 2022770250 в его отсутствие.

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.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты (10.12.2021) поступления заявки № 2022770250 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения (1) 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 г. (далее – Правила).

В соответствии с требованиями 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, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной;
- 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 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 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными и с комбинированными обозначениями, в композиции

которых входят словесные элементы.

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.

АТЛАНТ

Заявленное обозначение « **ATLANT** » по заявке № 2022770250 представляет собой словесное обозначение, выполненное буквами русского и латинского алфавитов на двух строках. Регистрация заявленного обозначения (1) в качестве товарного знака испрашивается в отношении ограниченного перечня товаров 12 класса МКТУ.

Согласно заключению по результатам экспертизы отказ в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2022770250 для заявленных товаров 12 класса МКТУ обусловлен сходством заявленного обозначения (1) со следующими противопоставлениями:



- «  » по заявке № 2021768965, поданной 21.10.2021 (2) на имя Общества с ограниченной ответственностью «Атлант», Санкт-Петербург. Заявка № 2021768965 была заявлена в отношении товаров 12 класса МКТУ, указанных в перечне. Обозначение (2) не может быть противопоставлено заявленному обозначению (1) ввиду принятия Роспатентом 01.02.2024 по данной заявке решения об отзыве;

-  » по международной регистрации № 1153355 с приоритетом от 29.11.2012 (срок действия регистрации продлен до 29.11.2032 г.) (3). Правообладатель: «ATLANT TRAILERS LTD.» Snegovaya str., 24, Vladivostok RU-690074 Primorskiy kraj, Россия. Правовая охрана знака (3) действует на территории Российской Федерации в отношении товаров 12 класса МКТУ, указанных в перечне.

При анализе сравниваемых обозначений коллегия руководствуется требованиями пунктов 41, 42 Правил, а также правоприменительной практикой относительно вопроса сходства товарных знаков и однородности товаров, сформулированной в пункте 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», согласно которой для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

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.

Анализ заявленного обозначения (1) и противопоставленного знака (3) показал, что сравниваемые обозначения являются сходными в силу того, что содержат фонетически и семантически тождественные словесные элементы «ATLANT – АТЛАНТ», несущие основную индивидуализирующую нагрузку. Также сравниваемые обозначения (1) и (3) являются визуально сходными, поскольку словесные элементы «ATLANT» выполнены буквами латинского алфавита.

Отдельные графические отличия сравниваемых обозначений (1) и (3) носят второстепенный характер и не формируют их качественно разное общее зрительное восприятие.

В возражении заявителем не оспаривается сходство сравниваемых обозначений.

Анализ однородности сопоставляемых товаров 12 класса МКТУ показал следующее.

Регистрация заявленного обозначения (1) в качестве товарного знака по рассматриваемой заявке испрашивается в отношении ограниченного перечня товаров 12 класса МКТУ *«транспортные средства, а именно автомобили малотоннажные, автомобили специального назначения малотоннажные, автомобили малотоннажные аварийно-спасательные, автомобили скорой помощи малотоннажные, автомобили малотоннажные для перевозки грузов, автомобили-рефрижераторы малотоннажные, автомобили почтовые малотоннажные, автофургоны малотоннажные, в том числе изотермические; автомобили малотоннажные различного назначения для перевозки; автобусы малотоннажные для перевозки пассажиров, в том числе микроавтобусы, минифургоны пассажирские; аксессуары к транспортным средствам, включенные в 12 класс; вагоны [железная дорога]; велосипеды; грузовики малотоннажные; двери для транспортных средств; двигатели для малотоннажных автомобилей; катера; запасные части для малотоннажных транспортных средств, входящие в 12 класс; колеса для транспортных средств; коляски детские; корабли; мопеды; мотороллеры; мотоциклы; рули; самолеты; сиденья безопасные детские для транспортных средств; скутеры [транспортные средства]; снегоходы; средства воздушные; стекла ветровые; тракторы; трамваи; части ходовые транспортных средств; шины пневматические; яхты».*

Правовая охрана противопоставленному знаку (4) на территории Российской Федерации предоставлена в отношении следующих товаров 12 класса МКТУ *«semiremorques / полуприцепы».*

При определении однородности сравниваемых товаров 12 класса МКТУ коллегия учитывала следующее.

Согласно ГОСТу Р 59483-2021 «Колесные транспортные средства. Термины и определения» к колесным транспортным средствам относятся, в том числе, автомобили (механическое транспортное средство, обычно используемое для перевозки по дорогам людей, и/или грузов, или оборудования, установленного не

нем, или для буксировки по дорогам транспортных средств, используемых для перевозки людей или грузов), комплектующие автомобилей, а также автомобильный подвижной состав, который представляет собой совокупность автомобилей и прицепов. Названным ГОСТом также установлено определение термина «вид транспортного средства», под которым понимают «легковой автомобиль, седельный тягач, грузовой автомобиль, автобус, полуприцеп, полный прицеп, прицеп с центральной расположенной осью и т.п.».

Таким образом, сопоставляемые товары 12 класса МКТУ относятся к одной родовой группе товаров (транспортные средства и их части), имеют одно назначение (перевозка грузов/оборудования, людей), являются взаимодополняемыми, могут изготавливаться одними и теми же предприятиями, имеют одинаковый круг потребителей (автолюбители, водители транспортных средств), следовательно, признаются коллегией однородными.

Коллегия также отмечает, что высокая степень сходства сравниваемых обозначений (словесные элементы тождественны фонетически и семантически), обуславливает более высокую степень смешения сравниваемых обозначений в гражданском обороте, в этой связи при их восприятии у потребителя могут возникнуть ассоциации об их принадлежности одному и тому же производителю, что приведет к дезориентации потребителей на рынке товаров. Данная позиция коррелируется с пунктом 162 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10.

С учетом вышеизложенного, заявленное обозначение (1) является сходным до степени смешения с противопоставленным знаком (3) по международной регистрации № 1153355 в отношении однородных товаров 12 класса МКТУ.

Следовательно, вывод, указанный в заключении по результатам экспертизы, о несоответствии заявленного обозначения (1) в отношении товаров 12 класса МКТУ требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, является правомерным.

Довод заявителя о производстве им продукции под заявленным обозначением (1) принят к сведению, однако, не может повлиять на выводы коллегии о сходстве заявленного обозначения (1) и противопоставленного знака (4). Коллегией также принято во внимание, что в материалах заявок № 2022755412, № 2022770250

содержатся обращения правообладателя противопоставленного знака (4), поступившие в Роспатент 22.04.2022, в которых он выражает обеспокоенность в отношении возможной регистрации данных товарных знаков на имя заявителя, поскольку полагает, что сравниваемые обозначения являются сходными, а сопоставляемые товары 12 класса МКТУ – однородными. В обращении также указано, что ООО «АТЛАНТ ТРЕЙЛЕРС» под своим фирменным наименованием, зарегистрированным в 2013 году, задолго до даты подачи названных заявок, осуществляет деятельность, связанную с производством, продажей, обслуживанием транспортных средств и комплектующих к ним. По мнению правообладателя товарного знака (4) регистрация товарных знаков, включающих словесный элемент «АТЛАНТ – ATLANT», может ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров 12 класса МКТУ и может быть признана актом недобросовестной конкуренции.

Также коллегией принято во внимание судебное решение по делу № СИП – 1114/2024, касающееся заявки № 2022755411. Согласно указанному судебному акту с учетом высокой степени сходства обозначения «**ATLANT**» и противопоставленного товарного знака (4), определенной степени однородности сравниваемых товаров 12 класса МКТУ судебная коллегия согласилась с итоговыми выводами Роспатента о наличии вероятности их смешения в гражданском обороте.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 03.07.2024, оставить в силе решение Роспатента от 04.09.2023.