

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

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 возражение, поступившее в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 22.12.2015 (далее – Роспатент), поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Атлант», г. Уфа (далее — лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №423373, при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2008705694 с приоритетом от 24.03.2008 зарегистрирован 22.11.2010 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за №423373 в отношении товаров 04, 07, 09, 11, 12, 28 и услуг 35, 36, 37, 40, 41, 42 классов МКТУ на имя Общества с ограниченной ответственностью «Международный автомобильный холдинг «Атлант-М», Украина (далее - правообладатель).

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака зарегистрировано



комбинированное обозначение ДВИЖУЩАЯ СИЛА ВАШЕГО ВЫБОРА, включающее словесный элемент «АТЛАНТ», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита, и расположенный справа от него аверс и реверс медали с изображением лица мифологического героя и буквы «М», соответственно. Под словесным элементом «АТЛАНТ» размещены неохраемые словесные элементы «МЕЖДУНАРОДНЫЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ ХОЛДИНГ», выполненные

стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Ниже размещен словосочетание «ДВИЖУЩАЯ СИЛА ВАШЕГО ВЫБОРА», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Знак зарегистрирован в синем, сером, белом и черном цветовом сочетании.

В Роспатент 22.12.2015 поступило возражение, в котором изложено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №423373 в отношении всех товаров и услуг предоставлена в нарушение требований, установленных пунктом 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак по свидетельству №423373 является сходным



до степени смешения с комбинированным товарным знаком по свидетельству №148345 и со словесным товарным знаком «АТЛАНТ» по свидетельству №156214, имеющих более ранний приоритет и зарегистрированных в отношении товаров 08, 16, 19, 20, 21, 29, 30, 31, 32, 33 классов МКТУ и услуг 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 классов МКТУ, правообладателем которых является лицо, подавшее возражение;

- противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №148345, №156214 зарегистрированы в отношении широкого и разнообразного диапазона товаров и услуг разных классов МКТУ, в связи с чем, может быть расширен круг товаров и услуг, рассматриваемых как однородные.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №423373 недействительным полностью.

Правообладатель в установленном порядке был уведомлен о поступившем возражении, однако отзыва по его мотивам не представил и участия в рассмотрении возражения не принял.

Изучив материалы дела, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты приоритета (24.03.2008) оспариваемого товарного знака по свидетельству №423373 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 пунктом 6 (2) 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 отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

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 только с согласия правообладателя.

Согласно пункту (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 требованиями пункта 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются:

- с комбинированными обозначениями;
- с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2., 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Согласно пункту (14.4.2.2) Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым

(семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) - (в) указанного пункта.

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

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Как указано выше, оспариваемый товарный знак по свидетельству №423373 представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из словесного элемента «АТЛАНТ», выполненного стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита, и расположенного справа от него аверса и реверса медали с изображением лица мифологического героя и буквы «М», соответственно. Под словесным элементом «АТЛАНТ», находятся неохраемые словесные элементы «МЕЖДУНАРОДНЫЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ ХОЛДИНГ», выполненные стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Ниже размещены словесные элементы «ДВИЖУЩАЯ СИЛА ВАШЕГО ВЫБОРА», выполненные стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Сопоставительный анализ оспариваемого товарного знака по свидетельству №423373 и противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №148345, 156214 показал следующее.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №156214 представляет собой словесное обозначение «АТЛАНТ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №148345 представляет



собой комбинированное обозначение **АТЛАНТ**, состоящее из словесного элемента «АТЛАНТ», выполненного оригинальным шрифтом буквами русского алфавита, и треугольной фигуры, в центральной части которой расположена окружность. Внутри треугольной фигуры и окружности выполнены горизонтальные полосы.

Правовая охрана противопоставленным товарным знакам предоставлена в отношении товаров 08, 16, 19, 20, 21, 29, 30, 31, 32, 33 и услуг 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 классов МКТУ. Правообладателем противопоставленных товарных знаков в настоящее время является лицо, подавшее возражение, в соответствии с государственной регистрацией 30.01.2015 договора №РД0166314 об отчуждении исключительного права на эти товарные знаки.

При сравнительном оспариваемого товарного знака и противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №№148345, 156214 установлено, что они содержат в своем составе фонетически и семантически тождественные словесные элементы «АТЛАНТ», занимающие в них доминирующее положение.

При анализе сравниваемых знаков по визуальному признаку сходства установлено, что они имеют некоторые графические различия, обусловленные использованием в противопоставленном товарном знаке по свидетельству №148345 оригинального шрифта, наличием в сравниваемых знаках различных шрифтовых и стилистических решений, цветовых сочетаний, а также наличием в них различных изобразительных элементов. Однако, учитывая фонетическое и семантическое тождество доминирующих словесных элементов «АТЛАНТ», визуальный фактор не играет определяющей роли для общего вывода о сходстве знаков. Кроме того, выполнение доминирующих словесных элементов буквами одного алфавита усиливает сходство сопоставляемых товарных знаков.

Анализ однородности товаров и услуг, в отношении которых зарегистрированы сравниваемые товарные знаки, показал, что они содержат однородные услуги 36, 37, 40, 41, 42 классов МКТУ.

Вместе с тем, исследовав материалы заявки №2008705694, коллегия установила, что основанием для принятия решения о регистрации товарного знака по указанной заявке явился представленный оригинал письма-согласия (исх. №478 от 27.08.2009) первоначального правообладателя противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №148345, №156214 (ООО «Многопрофильный производственный комплекс «Атлант», г. Тюмень), согласно которому, являясь правообладателем ряда товарных знаков, включая противопоставленные товарные знаки, он дал согласие на регистрацию товарного знака по заявке №2008705694 на территории Российской Федерации на имя ООО «Международный автомобильный холдинг «Атлант-М» в отношении заявленных услуг 36, 37, 40, 41, 42 класса МКТУ.

Таким образом, коллегия не усматривает оснований для вывода о неправомерности произведенной регистрации как противоречащей требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 22.12.2015, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №423373.