

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 23.10.2015 (далее – Роспатент), поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Атлант», г. Уфа (далее — лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №419635, при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2008705695 с приоритетом от 24.03.2008 зарегистрирован за №419635 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 05.10.2010 в отношении товаров 04, 07, 09, 11, 12, 28 классов МКТУ и услуг 35, 36, 37, 40, 41, 42 классов МКТУ на имя Общества с ограниченной ответственностью «Международный автомобильный холдинг «Атлант-М», г. Киев (далее - правообладатель).

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака зарегистрировано



комбинированное обозначение « ЭКСПЕРТ В ВЫБОРЕ АВТОМОБИЛЯ », 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 «ЭКСПЕРТ В ВЫБОРЕ АВТОМОБИЛЯ», выполненные стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Знак зарегистрирован в синем, сером, белом и черном цветовом сочетании.

В Роспатент 23.10.2015 поступило возражение, в котором изложено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №419635 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 №419635 является сходным



АТЛАНТ

до степени смешения с комбинированным товарным знаком «**АТЛАНТ**» по свидетельству №148345 и словесным товарным знаком «АТЛАНТ» по свидетельству №156214, правообладателем которых является лицо, подавшее возражение, ранее 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;

- в оспариваемом товарном знаке по свидетельству №419635, как и в противопоставленном товарном знаке по свидетельству №148345, доминирующим элементом является словесный элемент «АТЛАНТ», в связи с чем они являются сходными до степени смешения;

- 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 №419635

недействительным в отношении всех товаров 04, 07, 09, 11, 12, 28 классов МКТУ и услуг 35, 36, 37, 40, 41, 42 классов МКТУ.

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 №419635 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.

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.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №419635 представляет собой



комбинированное обозначение « ^{ЭКСПЕРТ В ВЫБОРЕ АВТОМОБИЛЯ} », 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 «ЭКСПЕРТ В ВЫБОРЕ АВТОМОБИЛЯ», выполненные стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в синем, сером, белом и черном цветовом сочетании в отношении товаров 04, 07, 09, 11, 12, 28 классов МКТУ и услуг 35, 36, 37, 40, 41, 42 классов МКТУ.

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.

Правовая охрана товарным знакам была предоставлена 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 на имя ООО «Многопрофильный производственный комплекс «Атлант», г. Тюмень. Роспатентом 24.10.2014 был зарегистрирован за № РП0004258 переход исключительного права на товарный знак без заключения договора по свидетельствам №148345, №156214 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 товарный знак по свидетельствам №148345, №156214 их правообладателем стало лицо, подавшее возражение.

Сопоставительный анализ оспариваемого товарного знака по свидетельству №419635 и противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №148345, 156214 показал следующее.

Коллегия отмечает, что при оценке тождества и сходства сравниваемых обозначений учитывается тождество и сходство доминирующих элементов, на которых в большей степени фиксируется внимание потребителей.

В оспариваемом товарном знаке, как и в противопоставленном товарном знаке по свидетельству №148345, основным элементом является словесный элемент

«АТЛАНТ», так как он занимает доминирующее положение в знаках, легче запоминается и именно на нем акцентируется внимание потребителей в первую очередь.

Доминирующие словесные элементы совпадают во всех звуках, то есть являются фонетически тождественными.

Согласно словарно-справочным источникам информации (см. www.dic.academic.ru) слово «атлант» имеет значение – «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.».

При сравнительном анализе словесных элементов оспариваемого знака и противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №148345, 156214 установлено, что они содержат в своем составе фонетически и семантически тождественный словесный элемент «АТЛАНТ», занимающий в них доминирующее положение.

При анализе сравниваемых знаков по визуальному признаку сходства установлено, что товарные знаки имеют графические различия, такие как: использование в противопоставленном товарном знаке по свидетельству №148345 оригинального шрифта, наличие в сравниваемых знаках различных шрифтовых и стилистических решений, цветовых сочетаний, наличие в знаках 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 сближает сопоставляемые знаки.

Вышеизложенные обстоятельства обуславливают вывод о том, что сравниваемые знаки являются сходными.

Товары 04, 07, 09, 11, 12, 28 классов МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана оспариваемому товарному знаку по свидетельству №419635, и товары 08, 16, 19, 20, 21, 29, 30, 31, 32, 33 классов МКТУ, в отношении

которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки, отличаются по виду, потребительским свойствам, назначению, условиям производства и сбыта и не соотносятся между собой как род-вид, в связи с чем являются неоднородными.

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; прокат канцелярских машин и оборудования; коммерческая информация и консультации для потребителей [центры поддержки потребителей]; систематизация информации в компьютерных базах данных; прокат фотокопировальной техники; поиск сведений [информации, данных] в компьютерных файлах для других», в отношении которых предоставлена правовая охрана оспариваемому товарному знаку, за исключением услуги «прокат торговых автоматов», не однородны услугам 42 класса МКТУ «организация выставок с предоставлением оборудования, снабжение продовольственными товарами, реализация товаров», так как относятся к разному роду услуг, имеют разный круг потребителей и условия оказания.

Часть услуг 36, 37, 40, 41, 42 классов МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана оспариваемому товарному знаку по свидетельству №419635, и часть услуг 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 классов МКТУ, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки, являются однородными, поскольку либо совпадают, либо соотносятся как род/вид, имеют одно назначение и одинаковые условия их оказания.

В силу изложенного можно сделать вывод о том, что оспариваемый знак по свидетельству №419635 в целом является сходным до степени смешения с противопоставленными товарными знаками по свидетельствам №148345, №156214 в отношении однородных услуг 36, 37, 40, 41, 42 классов МКТУ.

Вместе с тем, исследовав материалы заявки №2008705695, коллегией было установлено, что основанием для принятия решения о регистрации товарного знака по указанной заявке явился представленный оригинал письма-согласия от первоначального правообладателя (ООО «Многопрофильный производственный

комплекс «Атлант») противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №148345, №156214, согласно которому, он дал согласие на регистрацию товарного знака по заявке №2008705695 на имя ООО «Международный автомобильный холдинг «Атлант-М» в отношении однородных услуг 36, 37, 40, 41, 42 класса МКТУ.

В связи с изложенным 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 23.10.2015, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №419635.