

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном частью 4 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 (далее – Роспатент) 18.02.2016, против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №428713, поданное Обществом с ограниченной ответственностью "Атлант" (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2009709018 с приоритетом от 24.04.2009 зарегистрирован 25.01.2011 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №428713 на имя Общества с ограниченной ответственностью "ДОМ", 194044, Санкт-Петербург, пр-кт Сампсониевский Б., 66 (далее – правообладатель) в отношении товаров 06 класса МКТУ, приведенных в перечне свидетельства.

В качестве товарного знака зарегистрировано словесное обозначение «АТЛАНТ», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

В возражении, поступившем в Роспатент от 18.02.2016, оспаривается правомерность предоставления правовой охраны указанному товарному знаку ввиду того, что, по мнению лица, его подавшего, указанная регистрация была произведена в нарушение требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к тому, что оспариваемый товарный знак является сходным до степени смешения с товарными знаками «АТЛАНТ» по свидетельствам №159257, №156214, №148345, зарегистрированными на имя лица, подавшего возражение, в отношении однородных товаров 06 класса МКТУ.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №428713 недействительным полностью.

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении от 18.02.2016, отзыв по мотивам возражения не представил и на заседании коллегии отсутствовал.

Изучив материалы дела, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (24.04.2009) приоритета товарного знака по свидетельству № 428713 правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный 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 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 14.4.2.2 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), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) и (г) пункта 14.4.2.2.Правил.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2(а) Правил, а именно: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях;

место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений, вхождение одного обозначения в другое; ударение.

Графическое сходство словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2(б) Правил определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пунктах 14.4.2.2 (в) Правил:

- подобие заложенных в обозначениях понятий, идей; в частности, совпадение значения обозначений в разных языках;
- совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение;
- противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

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 учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом 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 №428713 представляет собой словесное обозначение «АТЛАНТ», выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 06 класса МКТУ, а именно «двери металлические».

В качестве противопоставленных товарных знаков указаны:

- товарный знак по свидетельству №159257 «АТЛАНТ» (1), правовая охрана которому предоставлена в отношении 06, 19, 29, 30, 40, 42 классов МКТУ;

- товарный знак по свидетельству №156214 «АТЛАНТ» (2), правовая охрана которому предоставлена в отношении 08, 16, 19, 20, 21, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, классов МКТУ. Указанные товарные знаки (1), (2) являются словесными, выполненными стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №148345



«**АТЛАНТ**» (3) является изобразительным, выполненным в виде пирамиды, черного цвета, внутри которой изображен круг, поперек данного рисунка нанесены белые полосы разной ширины, под пирамидой расположены линии черного цвета разной ширины и направленности. Правовая охрана предоставлена в отношении 08, 16, 19, 20, 21, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 классов МКТУ.

Оспариваемый товарный знак «АТЛАНТ» и противопоставленные товарные знаки «АТЛАНТ» (1), (2) тождественны, так как совпадают во всех элементах.

Анализ оспариваемого и противопоставленного товарного знака (3) показал, что в виду того, что оспариваемый товарный знак является словесным, а противопоставленный товарный знак изобразительным, оценить их сходство не представляется возможным ни по одному из критериев сходства, приведенным в Правилах.

Таким образом, противопоставленный товарный знак (3) не является сходным до степени смешения с оспариваемым товарным знаком.

Правовая охрана противопоставленному товарному знаку (2) предоставлена, в отношении неоднородных товаров.

Таким образом, противопоставленный товарный знак (2) не является сходным до степени смешения с оспариваемым товарным знаком.

Правовая охрана противопоставленному товарному знаку (1) предоставлена, в том числе и в отношении товаров 06 класса МКТУ «металлические двери».

Однородность товаров «двери металлические», указанные в перечне оспариваемого товарного знака, и товаров, указанные в перечне противопоставленного знака (1), очевидна ввиду их тождества.

Довод подателя возражения о том, что противопоставленные товарные знаки (2), (3) зарегистрированы в отношении широкого и разнообразного диапазона товаров и услуг разных классов МКТУ, в связи с чем, может быть расширен круг товаров, рассматриваемых как однородные, является неубедительным, поскольку это не предусмотрено действующим законодательством.

Учитывая тождество оспариваемого и противопоставленного товарного знака (1) и однородность товаров 06 класса МКТУ, оспариваемый товарный знак не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Следует отметить, что исключительные права на товарные знаки (1), (2), (3) получены ООО «Атлант» на основании государственной регистрации договора об отчуждении исключительных прав на товарные знаки №РД 0166314 зарегистрированного Роспатентом 30.01.2015. При этом, согласно сведениям Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации регистрация этих товарных знаков была произведена на имя ООО «Многопрофильный производственный комплекс «Атлант», Тюмень.

В материалах заявки №2009709018 оспариваемого товарного знака имеются письма №17 от 20.02.2004 и №257 от 09.06.2010, в которых ООО «Многопрофильный производственный комплекс «Атлант» выражает свое согласие на регистрацию товарного знака по заявке №2009709018 в отношении товаров 06 класса МКТУ «двери металлические».

Указанные письма были приняты во внимание при экспертизе товарного знака по заявке №2009709018 в связи, с чем противопоставленный товарный знак по свидетельству №159257 в качестве препятствия для регистрации товарного знака по заявке №2009709018 не рассматривался.

Однако, исходя из положений пункта 6 статьи 1483 Кодекса, возможность учета писем - согласия правообладателя противопоставленных товарных знаков допускается только в случае наличия сходства сравниваемых обозначений.

Принимая во внимание тот факт, что противопоставленный товарный знак по свидетельству №159257 и оспариваемый товарный знак по свидетельству №428713 являются тождественными, указанные письма – согласия были учтены необоснованно.

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

удовлетворить возражение, поступившее 18.02.2016 и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №428713 недействительным полностью.