

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 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 от 02.10.2013, поданное по поручению компании EDITIONS ATLAS, Société par actions simplifiée, France (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №947060, при этом установила следующее.

Международная регистрация №947060 знака «ATLAS FOR MEN» произведена Международным Бюро ВОИС 20.06.2007 на имя заявителя – EDITIONS ATLAS, Société par actions simplifiée, ZI N° 2, Bâtiment Adam, 23 rue Lavoisier F-27000 EVREUX (FR) с последующим указанием на территорию Российской Федерации от 22.02.2011 в отношении товаров 25 класса МКТУ.

Роспатентом 03.07.2013 было принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №947060 в отношении всех товаров 25 класса МКТУ. Основанием для решения Роспатента явилось заключение по результатам экспертизы, мотивированное несоответствием международной регистрации требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Согласно заключению по результатам экспертизы знак по международной регистрации №947060 сходен до степени смешения со знаком «atlas» по международной регистрации №812942 (приоритет от 23.05.2003), правовая охрана

которому на территории Российской Федерации предоставлена в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ на имя Atlas sp. z o.o. ul. Świętej Teresy od Dzieciatka Jezus 105 PL-91-222 Łódź (PL).

Определяющим фактором сходства явилось наличие фонетически тождественных словесных элементов «ATLAS», занимающих в сравниваемых знаках доминирующее положение. Элемент «FOR MEN», входящий в состав заявленного обозначения, является семантически слабым и в силу своего смыслового значения не приводит к качественно иному восприятию знака «ATLAS FOR MEN». Сходство знаков обусловлено также их визуальным сходством за счет исполнения в них стандартного шрифта букв латинского алфавита и отсутствия в составе знаков каких-либо элементов графики.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 02.10.2013, заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к следующему:

- опасность смешения сравниваемых знаков «ATLAS FOR MEN» и «atlas» отсутствует ввиду их значительных визуальных отличий;

- наличие в знаке по международной регистрации №947060 неохраняемого словесного элемента «FOR MEN» обуславливает фонетические отличия сравниваемых обозначений «ATLAS FOR MEN» и «atlas» по буквенному и звуковому составу;

- словесный элемент «FOR MEN» (в переводе означает «для мужчин») влияет на семантическое восприятие сравниваемых знаков, поскольку порождает иные ассоциации, нежели одно слово «ATLAS» («Атлас» - ткань с блестящей лицевой поверхностью), вызывая ассоциации с мужской модой 17-18 веков, в то время как слово «atlas» вызывает ассоциации с магазином тканей или атласными лентами для косичек;

- противопоставленный знак по международной регистрации №812942 не используется на территории Российской Федерации для товаров 25 класса МКТУ, в связи с чем заявитель подал соответствующее исковое заявление о досрочном прекращении правовой охраны данного знака в Суд по интеллектуальным правам.

На основании вышеизложенных доводов в возражении изложена просьба об отмене решения Роспатента и предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации №947060 на территории Российской Федерации в отношении всех заявленных товаров 25 класса МКТУ с исключением из правовой охраны словесного элемента «FOR MEN».

Кроме того, заявителем представлена информация из базы данных ВОИС, согласно которой международная регистрация №812942 противопоставленного знака «atlas» утратила свою силу в связи с отсутствием ее продления.

В качестве дополнительных материалов заявителем также представлены сведения из базы данных ВОИС и копия определения Суда по интеллектуальным правам по делу №СИП-116/2013 от 03.09.2013, касающемуся досрочного прекращения правовой охраны на территории Российской Федерации знака по международной регистрации №812942 в связи с его неиспользованием.

Изучив материалы дела, коллегия Палаты по патентным спорам находит доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (22.02.2011) территориального расширения знака по международной регистрации №947060 на Российскую Федерацию правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя 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 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (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.

Знак «ATLAS FOR MEN» по международной регистрации №947060 является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарного знака испрашивается в отношении товаров 25 класса МКТУ.

Противопоставленный знак «atlas» по международной регистрации №812942 является словесным, выполнен стандартным шрифтом строчными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку на территории Российской Федерации была, предоставлена, в частности, в отношении товаров 25 класса МКТУ.

Сходство сравниваемых знаков «ATLAS FOR MEN» и «atlas» основано на фонетическом и семантическом вхождении противопоставленного знака «atlas» (в переводе с английского языка слово «atlas» означает «атлас (сборник карт различных районов Земли)», см. <http://slovari.yandex.ru>) в состав заявленного обозначения. Именно на слове «ATLAS» акцентируется внимание потребителя при восприятии

обозначения «ATLAS FOR MEN» в целом. Сходство знаков усиливается благодаря использованию при их исполнении букв латинского алфавита.

Анализ однородности товаров 25 класса МКТУ знака по международной регистрации №947060 и противопоставленного знака по международной регистрации №812942 показал их однородность, что заявителем также не оспаривается.

Принимая во внимание сходство сравниваемых обозначений и однородность товаров, для маркировки которых они предназначены, можно сделать вывод об обоснованности решения Роспатента от 03.07.2013 об отказе в предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации №947060.

Вместе с тем при анализе материалов дела Палатой по патентным спорам были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы и являются основанием для снятия указанного противопоставления. Так, согласно информации из базы данных ВОИС международная регистрация №812942 противопоставленного знака «atlas» утратила свою силу в связи с отсутствием продления.

Таким образом, основания для противопоставления знака по международной регистрации №812942 в рамках требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении приведенных в перечне 25 класса МКТУ товаров отсутствуют.

Что касается просьбы заявителя об исключении из правовой охраны словесного элемента «FOR MEN» в силу его неохраноспособности, то необходимо отметить следующее.

Исходя из требований пункта 2 статьи 5 Мадридского соглашения о международной регистрации знаков от 14 апреля 1891 года, Администрация страны, к которой применяется данное соглашение, должно сообщать о всех мотивах, препятствующих предоставлению правовой охраны знака на территории этой страны, Международному бюро ВОИС до окончания года с даты международной регистрации знака или требования о расширении охраны в соответствии со статьей 3-ter.

О всех мотивах, препятствующих предоставлению правовой охраны знаку по международной регистрации №947060 федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности сообщал заявителю до окончания года с даты

(22.02.2011) территориального расширения охраны знака. Основанием для отказа в предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации №947060 явилось его несоответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса как сходного до степени смешения с товарным знаком иного лица. Иных мотивов, препятствующих предоставлению правовой охраны знаку на территории Российской Федерации, федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности заявителю не сообщалось. В этой связи просьба заявителя о дискламации словесного элемента «FOR MEN» не подлежит рассмотрению в рамках данного дела.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 02.10.2013, отменить решение Роспатента от 03.07.2013 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №947060 в отношении товаров 25 класса МКТУ.