

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения **возражения** **заявления**

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 поступившее 10.02.2017 возражение, поданное по поручению компании АТАС С.Р.Л., Италия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2014741880, при этом установила следующее.


Словесное обозначение « **АТАС** » по заявке №2014741880 с приоритетом от 12.12.2014 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров и услуг 01, 03, 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 13.07.2016 было принято решение о государственной регистрации товарного знака в отношении заявленных товаров 01 класса МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении товаров и услуг 03, 35 классов МКТУ по причине его несоответствия требованиям пункту б (2) статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарными знаками, имеющими более ранний приоритет и зарегистрированными на имя других лиц:

- с товарным знаком « **А Т А С** » (свидетельство №222006 с приоритетом от 10.11.2000), зарегистрированным в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ на имя ООО «Управляющая компания «Курская», 305004, г. Курск, ул. Халтурина, д. 16, литер В5;



- с товарными знаками «  » (свидетельство №207233 с приоритетом от 10.02.2000), « **Atas Атас** » (свидетельство №583157 (заявка №2014725184) с приоритетом 29.07.2014), зарегистрированных в отношении товаров и услуг 03, 35, 42 классов МКТУ, однородных заявленным товарам и услугам 03, 35 класса МКТУ, на имя Крутова Виктора Ивановича, 117186, Москва, ул. Нагорная, 39, корп. 4, кв. 45.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к следующему:

- противопоставление товарных знаков по свидетельствам №207233 и №583157 должно быть снято, поскольку предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №207233 было признано недействительным полностью на основании решения Роспатента от 19.08.2016, а товарный знак по свидетельству №583157 уступлен заявителю в результате государственной регистрации отчуждения исключительного права на товарный знак по договору №РД0212747, зарегистрированному в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации от 15.12.2016;

- заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак по свидетельству №222006 сходны до степени смешения, однако услуги, указанные в перечнях сравниваемых обозначений («услуги по розничной и оптовой продаже товаров» и «реклама; деловые операции; аукционная продажа»), не являются однородными.

На основании изложенного заявитель просит об изменении решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в отношении всех заявленных товаров и услуг 01, 03, 35 класса МКТУ.

В качестве материалов, иллюстрирующих доводы возражения, заявителем представлены следующие документы:

- Распечатка сведений о товарных знаках по свидетельствам №207233, №583157;

- Распечатки с сайтов studopedia.ru, academic.ru, wikipedia.ru.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия считает доводы, изложенные в возражении, убедительными в части.

С учетом даты (12.12.2014) поступления заявки №2014741880 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 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 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее - Правила).

В соответствии с требованиями подпункта 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.

Заявленное обозначение « **ATAS** » по заявке №2014741880 с приоритетом от 12.12.2014 является словесным, выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Регистрация заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров и услуг 01, 03, 35 классов МКТУ, указанных в заявке.

Отказ в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров и услуг 03, 35 классов МКТУ основан на наличии сходных до степени смешения товарных знаков по свидетельствам №222006, №207233, №583157, принадлежащих иным лицам.

Противопоставленный товарный знак « **АТАС** » по свидетельству №222006 с приоритетом от 10.11.2000 является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского языка. Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров и услуг 33, 35 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак «  » по свидетельству №207233 с приоритетом от 10.02.2000 является комбинированным, включает геометрическую фигуру в форме параллелограмма, нижняя часть которой выполнена в виде трех параллельных отрезков, на фоне которой расположен равносторонний треугольник со скругленными вершинами. Внутри треугольника расположен словесный элемент «atas», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского

алфавита, над которым расположен равносторонний треугольник со скругленными вершинами, в котором находится аналогичная геометрическая фигура, в которой одна из вершин незамкнута, а нижняя часть закрашена. Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров и услуг 03, 35, 42 классов МКТУ.

Atas Атас

Противопоставленный товарный знак «**Atas Атас**» по свидетельству №583157 с приоритетом 29.07.2014 является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными и строчными буквами русского и латинского алфавитов. Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров и услуг 03, 35 классов МКТУ.

Следует отметить, что при анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы.

К указанным обстоятельствам относится отчуждение на имя заявителя

Atas Атас

исключительного права на противопоставленный товарный знак «**Atas Атас**» по свидетельству №583157 в соответствии с договором за №РД0212747, зарегистрированным в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации от 15.12.2016, а также принятое Роспатентом решение от 19.08.2016 о признании недействительным предоставления правовой

охраны товарному знаку «» по свидетельству №207233.

Вышеизложенные обстоятельства позволяют снять противопоставления в виде товарных знаков по свидетельствам №583157 и №207233, зарегистрированных в отношении однородных товаров и услуг 03, 35 классов МКТУ.

Вместе с тем, препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении услуг 35 класса МКТУ является указанный в

заключении экспертизы товарный знак «**АТАС**» по свидетельству №222006.

В части сопоставительного анализа заявленного обозначения «**АТАС**» и противопоставленного товарного знака «**АТАС**» по свидетельству №222006 следует указать, что заявителем не оспаривается сходство сравниваемых словесных

обозначений, представляющих собой взаимную транслитерацию буквами латинского и русского алфавитов и вызывающих одинаковые звуковые и смысловые ассоциации.

Вместе с тем анализ перечней услуг 35 класса МКТУ сравниваемых обозначений показал следующее.

Регистрация заявленного обозначения испрашивается для таких услуг 35 класса МКТУ как «услуги по розничной и оптовой продаже товаров». Противопоставленный товарный знак по свидетельству №222005 зарегистрирован, в частности, для услуг 35 класса МКТУ «аукционная продажа».

Услуги по розничной и оптовой продаже товаров относятся к услугам торговли, назначение которой – реализовывать (продавать) покупателям товары любых производителей, вида и ассортимента, эти услуги оказываются различными торговыми организациями, потребителями этого вида услуг являются конечные потребители, осуществляющие покупку того или иного товара.

В свою очередь аукционная продажа – это вид рыночной торговли, при которой продаваемая вещь передается в собственность покупателю, предложившему за нее наивысшую цену. При этом следует отметить, что в статье, размещенной в Интернет-источнике studopedia.ru указано, что аукционная торговля осуществляется предприятиями, среди которых не только биржи, салоны художников, музеи, постоянно действующие выставки, но и торговые организации и предприятия.

Таким образом, услуги по розничной и оптовой продаже товаров и аукционная продажа относятся к одному роду деятельности. Лицами, оказывающие эти услуги, являются торговые предприятия и организации, осуществляющие доведение той или иной продукции до конечного потребителя.

Все вышеизложенное обуславливает вывод об однородности услуг 35 класса МКТУ заявленного обозначения «услуги по розничной и оптовой продаже товаров» и услуг 35 класса МКТУ «аукционная продажа» противопоставленного товарного знака по свидетельству №222006.

Установленное выше сходство заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по свидетельству №222006 и однородность

услуг, для маркировки которых они предназначены, свидетельствуют о несоответствии заявленного обозначения требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Следовательно, резюмируя все вышеизложенное, имеются основания для удовлетворения возражения только в части товаров 03 класса МКТУ в связи с устранением препятствия для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в виде противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №583157 и №207233.

Коллегия также считает необходимым отметить, что довод заявителя о предоставлении правовой охраны товарному знаку по свидетельству №222006 в отношении услуг 35 класса МКТУ «реклама, деловые операции, аукционная продажа» при наличии товарного знака по свидетельству №207233 с более ранним приоритетом, зарегистрированного для услуг 35 класса МКТУ «сбыт товара через посредников», был принят во внимание. Вместе с тем, указанные обстоятельства не свидетельствуют об отсутствии однородности услуг, приведенных в перечне заявленного обозначения.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 10.02.2017, изменить решение Роспатента от 13.07.2016 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2014741880.