

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 №35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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 13.04.2018 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное Индивидуальным предпринимателем Мананниковым Александром Алексеевичем, Москва (далее – заявитель), на решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака по заявке №2016745641, при этом установлено следующее.

Словесное обозначение **АТЛАС** по заявке №2016745641 – (1), поданной 02.12.2016, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 11 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ).

Роспатентом 21.12.2017 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2016745641 в отношении части товаров 11 класса МКТУ (лампы электрические; лампы дуговые; светильники; фонари осветительные; патроны для ламп; фонари для велосипедов; фонари для мотоциклов; патроны для электрических ламп; колпаки шаровые для ламп; лампы взрывобезопасные; отражатели для ламп).

Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении другой части заявленных товаров 11 класса МКТУ (приборы осветительные для транспортных средств, в том числе лампы; приспособления противоослепляющие для автомобилистов [аксессуары для ламп]; фары для автомобилей; фонари для транспортных средств; лампы для указателей поворота для транспортных средств; фары для транспортных средств; отражатели для транспортных средств; приспособления противоослепляющие для транспортных средств [аксессуары для ламп]; лампы для указателей поворота для автомобилей; фонари для автомобилей) на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с обозначением **das Atlas** по заявке №2016745537 с приоритетом от 01.12.2016 – (2), заявленным на регистрацию в качестве товарного знака на имя Общества с ограниченной ответственностью «Федерика Бугатти» г.Набережные Челны в отношении однородных товаров 11 класса МКТУ.

В Роспатент 13.04.2018 поступило возражение, основные доводы которого сводятся к следующему:

- товары 11 класса МКТУ, в отношении которых принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2016745641, относятся к осветительным приборам, в то время как товары «установки отопительные для транспортных средств», указанные в перечне противопоставленной заявки, относятся к отопительным приборам, в связи с чем сопоставляемые товары имеют разные назначения (освещение - отопление), разные каналы и условия реализации, отличаются по стоимости. Заявитель также отмечает, что потребителями отопительных установок являются или заводы, производящие самолеты, суда и пр. транспортные средства или компании, специализирующиеся на ремонте транспортных средств. Отопительные установки - это дорогостоящее оборудование, которое относится к категории товаров производственно-технического назначения и не предназначено для широкого круга потребителей. Выбор такого товара и его установка требует специальных знаний или, по

крайней мере, внимательного изучения возможных производителей и их товаров, а также компаний, специализирующихся на установке подобного оборудования. Таким образом, сопоставляемые товары не могут быть признаны однородными;

- кроме того, ООО «Федерика Бугатти» (заявитель по противопоставленной заявке) предоставил заявителю по рассматриваемой заявке письмо-согласие на регистрацию товарного знака по №2016745641 в отношении товаров 11 класса МКТУ.

С учетом изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента от 21.12.2017 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2016745641 в отношении всех заявленных товаров 11 класса МКТУ.

В подтверждение изложенных доводов заявителем было представлено письмо-согласие – [1].

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (02.12.2016) поступления заявки №2016745641 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя вышеуказанный Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 за № 38572, введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями подпункта 1 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, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана, не признана отозванной или по ней не принято решение об отказе в государственной регистрации.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков,

указанном в подпункте 2 пункте 6 статьи 1483 Кодекса допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с положениями пункта 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Заявленное обозначение **АТЛАС** по заявке №2016745641 представляет собой словесное обозначение, выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 11 класса МКТУ.

В качестве сходного до степени смешения с заявленным обозначением в заключении по результатам экспертизы указано обозначением **das Atlas** по заявке №2016745537 – (1),

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6(1) статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Сопоставительный анализ заявленного обозначения и товарного знака (1) показал, что они являются сходными в силу того, что содержат в своем составе тождественные фонетически и семантически словесные элементы «АТЛАС - ATLAS» (в переводе с немецкого языка на русский язык слово «das atlas» означает географический атлас; слово атлас - сборник географических карт, см. словари на сайте <https://dic.academic.ru/>).

Что касается визуального фактора сходства, то между сравниваемыми обозначениями (1) и (2) имеются отдельные визуальные различия, обусловленные выполнением сравниваемых словесных элементов буквами разных алфавитов. Вместе с тем, в данном случае графические отличия носят второстепенный характер с точки зрения индивидуализирующей функции обозначений, выполненных стандартными шрифтовыми единицами.

С учетом изложенного, коллегия усматривает, что в целом сравниваемые обозначения (1) и (2) ассоциируются друг с другом и, следовательно, признаются сходными (заявителем данный факт не оспаривается).

В заключении по результатам экспертизы указано, что заявленные товары 11 класса МКТУ «приборы осветительные для транспортных средств, в том числе лампы; приспособления противослепляющие для автомобилистов [аксессуары для ламп]; фары для автомобилей; фонари для транспортных средств; лампы для указателей поворота для транспортных средств; фары для транспортных средств; отражатели для транспортных средств; приспособления противослепляющие для транспортных средств [аксессуары для ламп]; лампы для указателей поворота для автомобилей; фонари для автомобилей» и товары «установки отопительные для транспортных средств», указанные в перечне противопоставленной заявки, однородны.

Сравнение перечней товаров с целью определения их однородности показало, что сопоставляемые товары (отопительные установки – приборы для освещения) представляют собой сложные устройства, технические свойства и показатели которых могут быть оценены только специалистами. Производство таких приборов и установок требует необходимой конструкторской документации и соответствующих испытаний на различные показатели (например, см. ГОСТ Р 53833-2010 Автомобильные транспортные средства. Установки подогревательно-отопительные независимые. Технические требования и методы испытаний; ГОСТ 2023.1-88 Лампы для дорожных транспортных средств. Требования к размерам, электрическим и световым параметрам, на сайте <https://standartgost.ru/>).

Таким образом, указанные выше товары 11 класса МКТУ относятся к товарам производственно-технического и специализированного назначения, предназначены для длительного пользования и ограниченного круга потребителей, которым, как правило, хорошо известны изготовители продукции в соответствующей отрасли, в связи с чем при выборе данных товаров потребители и специалисты будут особенно внимательны и возможность смешения в этом случае невелика.

С учетом изложенного сопоставляемые товары не однородны, поскольку имеют ряд существенных различий, а именно разное функциональное назначение (для отопления – для освещения), разный круг потребителей и условия сбыта, что приводит к отсутствию возможности возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Коллегией также принято во внимание, что заявитель по противопоставленной заявке (2) предоставил согласие на регистрацию товарного знака по заявке №2016745641 в отношении товаров 11 класса МКТУ (указанных выше).

Резюмируя вышеизложенное, коллегия установила, что заявленное обозначение соответствует пункту 6(1) статьи 1483 Кодекса, в связи с чем нет оснований для отказа в предоставлении ему правовой охраны в отношении всех заявленных товаров 11 класса МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 13.04.2018, изменить решение Роспатента от 21.12.2017 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2016745641.