

ЗАКЛЮЧЕНИЕ по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30 апреля 2020 г. № 644/261, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25 августа 2020г. №59454, вступившими в силу 06.09.2020, рассмотрела возражение, поступившее 14.08.2023, поданное ООО «АТЛАНТ», г. Уфа, Россия (далее — лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №725600, при этом установила следующее.



Оспариваемый комбинированный товарный знак «» по заявке №2018755339 с приоритетом от 14.12.2018 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 04.09.2019 за №725600 на имя Общества с ограниченной ответственностью «ЮРИДИЧЕСКАЯ ГРУППА «АТЛАНТ», Москва (далее – правообладатель), в отношении услуг 35, 36, 45 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) 14.08.2023 поступило возражение, доводы которого сводятся к тому, что регистрация оспариваемого товарного знака не соответствует требованиям пункта 10 статьи 1483 Кодекса.

Лицо, подавшее возражение, утверждает, что элемент «ЮРАТЛАНТ» оспариваемого знака является сходным до степени смешения с принадлежащим

лицу, подавшему возражение, словесным товарным знаком «АТЛАНТ» по свидетельству №665114, зарегистрированным в отношении товаров и услуг 06, 08, 10, 16, 19, 20, 21, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 классов МКТУ.

По мнению лица, подавшего возражение, сходство до степени смешения элемента «ЮРАТЛАНТ» с противопоставленным товарным знаком обусловлено тем, что словесный элемент «ЮР» является слабым и указывает на вид оказываемых услуг (связанных с юриспруденцией), а сильный элемент «АТЛАНТ» является тождественным с противопоставленным знаком, а на необходимость учета сильных и слабых элементов товарного знака и обозначения обращено внимание в абзаце 5 пункта 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. №10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее - Постановление №10), при этом, несмотря на то, что словесный элемент «ЮР» не указан в качестве неохраняемого, он является характеризующим и уточняющим, а как указано в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.06.2013 № 2050/13, добавление к товарному знаку, принадлежащему иному лицу, уточняющего или характеризующего слова не делает это обозначение не сходным до степени смешения с данным товарным знаком.

В подтверждение указанного лица, подавшее возражение, ссылается на ряд судебных решений, в том числе, на постановления президиума Суда по интеллектуальным правам от 21.05.2018 по делу № СИП-210/2017, от 31.05.2018 по делу № СИП-450/2017, от 03.04.2014 по делу № СИП-159/2013, от 04.07.2014 по делу № СИП-9/2013, от 19.06.2015 по делу № СИП-901/2014 (определением Верховного Суда Российской Федерации от 02.11.2015 № 300-ЭС15-12309 в передаче дела в Судебную коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации отказано), от 02.12.2016 по делу № СИП-315/2016 (определением Верховного Суда Российской Федерации от 27.03.2017 № 300-КГ17-1908 в передаче дела в Судебную коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации отказано), от 16.02.2017 по делу № СИП-314/2016, от

29.05.2017 по делу № СИП-677/2016 (определением Верховного Суда Российской Федерации от 06.09.2017 № 300-КГ17-12149 в передаче дела в Судебную коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации отказано), от 13.03.2017 по делу № СИП-605/2016.

При этом в постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам от 13.03.2017 по делу №СИП-605/2016 и от 21.05.2018 по делу №СИП-210/2017 дополнительно отмечено, что не имеет значения, на каком месте стоит дополняющее (то есть уточняющее или характеризующее) слово (до или после совпадающего), поскольку доминирующее положение словесного элемента в товарном знаке не определяется его местонахождением.

Лицо, подавшее возражение, ссылаясь на пункт 162 Постановления №10, где указано, что смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения, полагает, что аналогичная правовая позиция применима и в отношении пункта 10 статьи 1483 Кодекса.

Поскольку элемент «ЮРАТЛАНТ» оспариваемого знака имеет высокую степень сходства с противопоставленным знаком «АТЛАНТ», а услуги, в отношении которых зарегистрированы оспариваемый и противопоставленный знаки, являются либо идентичными, либо имеют высокую (близкую к идентичности) степень однородности, то правовая охрана оспариваемому знаку предоставлена с нарушением пункта 10 статьи 1483 ГК РФ.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №725600 недействительной полностью, как произведенную в нарушение требований пункта 10 статьи 1483 Кодекса.

Правообладатель оспариваемого товарного знака, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, представил отзыв на возражение, в котором выразил несогласие с мнением лица, подавшего возражение.

Правообладатель считает, что лицо, подавшее возражение, не осуществляет реальную экономическую деятельность на территории Российской Федерации по введению в гражданский оборот услуг 35, 36 и 45 классов МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, обращая внимание на отсутствие документов, каким-либо образом демонстрирующих ведение лицом, подавшим возражение, деятельности по оказанию и продажам однородных услуг 35, 36 и 45 классов МКТУ.

По мнению правообладателя, действия лица, подавшего возражение, направлены не на защиту исключительного права на результат интеллектуальной деятельности, а на создание препятствий для осуществления нормальной деятельности добросовестного участника гражданского оборота, что противоречит требованиям статьи 10 Кодекса, в подтверждение чего в возражении представлены факты о недобросовестном поведении ООО «Атлант» (ИНН 0253008554), которое имеет 22 зарегистрированных товарных знака с широким перечнем классов МКТУ, при этом все товарные знаки являются словесными и образованы путем использования общеизвестных слов.

Правообладатель подчеркивает, что виды экономической деятельности лица, подавшего возражение, не связаны с оказанием услуг, включенных в 35, 36 и 45 классы МКТУ оспариваемой регистрации, а также и с производством товаров и оказанием услуг, включенных в большинство других классов, в которых зарегистрирован противопоставляемый товарный знак.


Согласно сведениям, содержащимся в картотеке арбитражных дел, в настоящее время в производстве судов находится более 20-ти как рассмотренных, так и рассматриваемых производств по заявлениям ООО «Атлант», содержащим в себе схожие требования к различным правообладателям, при этом директором ООО «Атлант», непосредственно подписавшим рассматриваемое возражение, является А.В. Ибатуллин.

По мнению правообладателя, в настоящем деле А.В. Ибатуллин не может восприниматься иначе, как основной и единственный выгодоприобретатель от деятельности контролируемого им юридического лица, в том числе, от деятельности

по неправомерному использованию механизмов правовой защиты средств индивидуализации товаров и услуг.

В подтверждение указанного правообладатель ссылается на ряд судебных актов (А40-246916/2019; № 09АП-35475/2020-ГК по делу № А40-51694/2020, № 09АП-16799/2023-ГК по делу № А40-59474/2020), согласно которым было установлено, что «...цель приобретения спорных товарных знаков ИП Ибатуллиным А.В. противоречит основной функции товарного знака, состоящей в индивидуализации производимых и реализуемых товаров, и свидетельствует о недобросовестном поведении правообладателя, о злоупотреблении Ибатуллиным А.В. своим правом, в связи с чем, в силу статьи 10 ГК РФ, заявленные истцом требования не подлежат удовлетворению».

Правообладатель также выражает несогласие с утверждением лица, подавшего возражение, о сходстве до степени смешения оспариваемого комбинированного

товарного знака «» с противопоставленным словесным товарным знаком «*АТЛАНТ*», мотивируя это наличием в оспариваемом товарном знаке изобразительного элемента, который является более сильным, поскольку, занимая в товарном знаке первое место, акцентирует на себе внимание потребителя, что существенным образом влияет на восприятие товарного знака в целом.

По мнению правообладателя, словесный элемент «ЮРАТЛАНТ», несмотря на слитное написание, представляет собой сочетание более сильного элемента ЮР и более слабого АТЛАНТ.

Описанные различия не способствуют, а напротив - создают препятствия возможности возникновения у обычного потребителя соответствующего товара (в данном случае услуги) представления о принадлежности их одному производителю, что исключает вероятность смешения оспариваемого и противопоставляемого знаков.

Относительно несоответствия оспариваемого товарного знака положениям пункта 10 статьи 1483 Кодекса правообладатель отметил, что лицо, подавшее

возражение, в качестве основания для прекращения предоставления охраны по этому основанию указало на сходство до степени смешения элемента оспариваемого знака со словесным товарным знаком «АТЛАНТ», который, по его мнению, имеет доминирующее значение.

Указанный подход противоречит смыслу, выявленному, в частности, в решении Суда по интеллектуальным правам от 26.12.2022 по делу № СИП-718/2022, рассмотренному с участием подателя возражения - ООО «Атлант», поскольку изложенные доводы о доминировании элемента оспариваемого знака, сходного с противопоставляемым знаком, исключают применение пункта 10 статьи 1483 Кодекса как основания для прекращения предоставления охраны.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе регистрацию товарного знака по свидетельству №725600.

К отзыву приложены следующие документы:

- выписки из ЕГРЮЛ относительно правообладателя (ООО «Юридическая группа «АТЛАНТ» и лица, подавшего возражение (ООО «Атлант»);
- отчет о соблюдении требований ФНС РОССИИ по проверке контрагента (ООО «АТЛАНТ»);
- отчет по контрагенту ООО «АТЛАНТ»;
- предложение правообладателю товарного знака по свидетельству РФ № 665114 обратиться в Роспатент с заявлением об отказе от исключительного права на товарный знак или заключить договор об отчуждении исключительного права на товарный знак;
- исковое заявление в арбитражный суд города Москвы.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (14.12.2018) приоритета товарного знака по свидетельству №725600 правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя 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 Минэкономразвития России от 20 июля 2015 года №482 и введенные в действие 31 августа 2015г. (далее — Правила).

В соответствии с требованиями пункта 10 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков в отношении однородных товаров обозначения, элементами которых являются охраняемые в соответствии с настоящим Кодексом средства индивидуализации других лиц, сходные с ними до степени смешения обозначения.

Согласно пункту 41 Правил, обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42 – 44 Правил.

Согласно пункту 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Согласно пункту 42 Правил 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).

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №725600 представляет собой

комбинированное обозначение « ЮРАТЛАНТ», включающее словесный элемент «ЮРАТЛАНТ», выполненные оригинальным шрифтом заглавными буквами русского алфавита, и изобразительный элемент в виде стилизованного здания в греческом стиле.

Товарный знак охраняется в синем, белом цветовом сочетании в отношении следующих услуг:

35 - абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц; агентства по импорту-экспорту; агентства по коммерческой информации; агентства рекламные; анализ себестоимости; аренда площадей для размещения рекламы; аудит коммерческий; бизнес-услуги посреднические по подбору потенциальных частных инвесторов и предпринимателей, нуждающихся в финансировании; бюро по найму; ведение автоматизированных баз данных; ведение бухгалтерских документов; выписка счетов; демонстрация товаров; запись сообщений [канцелярия]; изучение общественного мнения; изучение рынка; информация деловая; информация и советы коммерческие потребителям [информация потребительская товарная]; исследования в области бизнеса; исследования конъюнктурные; исследования маркетинговые; комплектование штата сотрудников; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации по организации бизнеса; консультации по связям с общественностью в рамках коммуникационной стратегии; консультации по управлению бизнесом; консультации по управлению персоналом; консультации профессиональные в области бизнеса; консультирование по вопросам рекламы в рамках коммуникационной стратегии; макетирование рекламы; маркетинг; менеджмент в области творческого бизнеса; менеджмент спортивный; написание резюме для третьих лиц; написание текстов рекламных сценариев; обзоры печати; обновление и поддержание информации в регистрах; обновление и поддержка информации в электронных базах данных; обновление рекламных материалов; обработка текста; организация выставок в

коммерческих или рекламных целях; организация подписки на газеты для третьих лиц; организация показов мод в рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; оформление рекламных материалов; оценка коммерческой деятельности; подготовка платежных документов; поиск информации в компьютерных файлах для третьих лиц; поиск поручителей; помощь в управлении бизнесом; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; посредничество коммерческое [обслуживание]; предоставление деловой информации через веб-сайты; предоставление информации в области деловых и коммерческих контактов; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; предоставление перечня веб-сайтов с коммерческой или рекламной целью; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; прогнозирование экономическое; продажа аукционная; продажа розничная или оптовая лекарственных средств, ветеринарных и гигиенических препаратов и материалов медицинского назначения; продвижение продаж для третьих лиц; производство программ телемагазинов; производство рекламных фильмов; прокат офисного оборудования и аппаратов; прокат рекламного времени в средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; прокат рекламных щитов; прокат торговых автоматов; прокат торговых стендов / прокат торговых стоек; прокат фотокопировального оборудования; публикация рекламных текстов; радиореклама; расклейка афиш / реклама наружная; распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; регистрация данных и письменных сообщений; редактирование рекламных текстов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама почтой; реклама телевизионная; репродуцирование документов; сбор и предоставление статистических данных; сбор информации в компьютерных базах данных; сведения о деловых операциях; систематизация информации в компьютерных базах данных; службы консультативные по управлению бизнесом; согласование деловых контрактов для третьих лиц; согласование и заключение коммерческих операций для третьих лиц; составление информационных индексов в коммерческих или рекламных целях; составление налоговых деклараций; составление отчетов о счетах; телемаркетинг; тестирование психологическое при подборе персонала; управление внешнее административное для компаний; управление гостиничным бизнесом; управление деятельностью внештатных сотрудников; управление коммерческими проектами для строительных проектов; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; управление коммерческое программами возмещения расходов для третьих лиц; управление потребительской лояльностью; управление программами часто путешествующих; управление процессами обработки заказов товаров; услуги в области общественных отношений; услуги манекенистов для рекламы или продвижения товаров; услуги машинописные; услуги по напоминанию о встречах [офисные функции]; услуги по

оптимизации трафика веб-сайта; услуги по переезду предприятий; услуги по подаче налоговых деклараций; услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж; услуги по программированию встреч (офисные функции); услуги по сравнению цен; услуги рекламные <оплата за клик> / услуги PPC; услуги секретарей; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; услуги стенографистов; услуги субподрядные [коммерческая помощь]; услуги телефонных ответчиков для отсутствующих абонентов; услуги фотокопирования; экспертиза деловая.

36 - агентства кредитные; агентства по взысканию долгов; агентства по операциям с недвижимым имуществом; анализ финансовый; аренда квартир; аренда коворкинг-офисов / аренда офисов для совместной работы различных специалистов; аренда недвижимого имущества; аренда офисов [недвижимое имущество]; аренда ферм и сельскохозяйственных предприятий; аренда финансовая; банки сберегательные; бюро квартирные [недвижимость]; взыскание арендной платы; выпуск дорожных чеков; выпуск кредитных карточек; выпуск ценных бумаг; инвестирование; информация по вопросам страхования; информация финансовая; клиринг; консультации по вопросам страхования; консультации по вопросам финансов; консультирование по вопросам задолженности; котировки биржевые; кредитование под залог; ликвидация торгово-промышленной деятельности [финансовые услуги]; маклерство; менеджмент финансовый; обмен денег; обслуживание банковское дистанционное; обслуживание по дебетовым карточкам; обслуживание по кредитным карточкам; операции факторные; организация сбора денег и подписей; организация финансирования строительных проектов; оценка антиквариата; оценка драгоценностей; оценка леса на корню финансовая; оценка марок; оценка недвижимого имущества; оценка предметов нумизматики; оценка произведений искусства; оценка шерсти финансовая; оценки финансовые [страхование, банковские операции, недвижимое имущество]; оценки финансовые стоимости ремонта; перевод денежных средств в системе электронных расчетов; поручительство; посредничество биржевое; посредничество при операциях с недвижимостью; посредничество при реализации углеродных кредитов; посредничество при страховании; предоставление скидок через клубные карты для третьих лиц; предоставление ссуд [финансирование]; предоставление ссуд под залог; предоставление финансовой информации через веб-сайты; проверка подлинности чеков; размещение фондов; сбор благотворительных средств; сделки посреднические с акциями и облигациями; спонсорство финансовое; ссуды ипотечные; ссуды с погашением в рассрочку; страхование; страхование жизни; страхование от болезней; страхование от несчастных случаев; страхование от несчастных случаев на море; страхование от пожаров; управление жилым фондом; управление недвижимостью; управление финансовое выплатами возмещений для третьих лиц; услуги актуариев; услуги банковские; услуги брокерские; услуги по выплате пенсий; услуги по

поручительству за условно освобожденных; услуги попечительские; услуги резервных фондов / услуги сберегательных фондов; услуги финансовые таможенных брокеров; учреждение взаимовыгодных фондов; финансирование; хранение в сейфах; хранение ценностей; экспертиза налоговая.

45 - услуги юридические.

Доминирующее положение в композиции оспариваемого товарного знака занимает словесный элемент «ЮРАТЛАНТ», представляющий собой фантазийное слово, не имеющее смыслового значения, что подтверждается отсутствием его в качестве лексической единицы в толковых словарях русского языка.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №665114 представляет собой словесное обозначение «*АТЛАНТ*», выполненное наклонным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана указанному знаку предоставлена, в частности, в отношении следующих услуг 35, 36, 45 классов МКТУ:

35 - розничная продажа непродовольственных товаров; розничная продажа продовольственных товаров; неспециализированная розничная продажа; оптовая продажа непродовольственных товаров; оптовая продажа продовольственных товаров; неспециализированная оптовая продажа; продвижение товаров (для третьих лиц); снабженческие услуги для третьих лиц (закупка и обеспечение предпринимателей товарами); организация торговых ярмарок в коммерческих целях; продажа аукционная; коммерческие операции, связанные с оптовой и розничной продажей; услуги по сбору и группированию (за исключением транспортировки) в торговых залах товаров для удобства приобретения и изучения потребителям; услуги оптовой и розничной продажи товаров; услуги магазинов по оптовой и розничной продаже товаров; дистанционная продажа товаров потребителям; прокат торговых автоматов.

36 - сдача квартир в аренду; сдача недвижимого имущества в аренду, агентства маклеров по сдаче в аренду недвижимого имущества, капиталовложение (услуги инвестиционных трестов), квартирные агентства, маклерство, финансовая деятельность; кредитно-денежные операции; операции с недвижимостью.

45 - персональные и социальные услуги, оказываемые другим для удовлетворения потребностей индивидуальных лиц, а именно: агентства брачные; агентства детективные; агентства по организации ночной охраны; агентства по усыновлению детей; арбитраж; аренда сейфов; бюро похоронные; возвращение найденных предметов; исследования генеалогические; исследования юридические; консультации по вопросам безопасности; контроль в области

интеллектуальной собственности; контроль систем охранной сигнализации; кремация; лицензирование программного обеспечения [услуги юридические]; организация религиозных собраний; открывание замков с секретом; охрана штатская; планирование и организация свадебных церемоний; поиск пропавших людей; представление интересов в суде; присмотр за детьми; присмотр за домашними животными; проверка багажа в целях безопасности; проверка состояния безопасности предприятий; прокат вечерней одежды; прокат огнетушителей; прокат одежды; прокат сигнализаторов пожара; регистрация доменных имен [услуги юридические]; сбор информации о физических лицах; служба пожарная; сопровождение в общественных местах [компаньоны]; составление гороскопов; управление делами по авторскому праву; услуги по внесудебному разрешению споров; услуги по проживанию в доме в отсутствие хозяев; услуги по разрешению споров; услуги погребальные; услуги телохранителей; услуги юридические; службы безопасности для защиты имущества и индивидуальных лиц; управление делами по охране авторских прав.

Основным доводом настоящего возражения является несоответствие оспариваемой регистрации требованиям пункта 10 статьи 1483 Кодекса, в связи с наличием у лица, подавшего возражение, более раннего исключительного права на словесный товарный знак «*АТЛАНТ*», зарегистрированный, в частности, в отношении вышеуказанных услуг 35, 36, 45 классов МКТУ.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным подпунктами 1-4, 6, 7 пункта 2 и пунктом 3 статьи 1512 Кодекса (к которым относится пункт 10 статьи 1483 Кодекса), могут быть поданы заинтересованным лицом.

Для признания заинтересованности лица, подавшего возражение, по основаниям, предусматривающим противопоставление исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности (относительные основания – пункт 10 статьи 1483 Кодекса), достаточным является тот факт, что это лицо обладает исключительным правом на противопоставленный оспариваемому товарному знаку объект интеллектуальной собственности – товарный знак по свидетельству №665114, зарегистрированный в отношении однородных услуг, который, по его мнению, входит в оспариваемый товарный знак как элемент.

Принимая во внимание указанное, коллегия делает вывод о наличии заинтересованности ООО «Атлант» в подаче возражения против предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку по свидетельству №725600.

Анализ оспариваемого товарного знака на соответствие его требованиям пункта 10 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Для целей применения пункта 10 статьи 1483 Кодекса важно учитывать особенности применения данной нормы, действие которой направлено на недопущение нарушений прав третьих лиц тогда, когда спорный фрагмент, присутствуя в композиции товарного знака, приводит к нарушению прав на объекты интеллектуальной собственности, права на которые принадлежат иным лицам.

Такая ситуация не идентична простому вхождению спорного слова в состав комбинированного обозначения. Учету подлежит его грамматическая и смысловая связь с иными элементами товарного знака, равно как и роль, которую выполняет спорный фрагмент.

Таким образом, необходимо определить, исходя из особенностей композиционного построения элементов товарного знака, воспринимается ли спорное слово (изображение) в качестве автономной единицы обозначения.

Следуя необходимости проведения такого анализа, коллегия установила, что в композиции оспариваемого обозначения присутствует единственный словесный элемент «ЮРАТЛАНТ», существенным образом определяющий общее зрительное впечатление от обозначения и акцентирующий на себе внимание потребителя, в которое фонетически входит слово «АТЛАНТ», вместе с тем, важно отметить, что это слово не воспринимается как слабая автономная часть в композиции оспариваемого товарного знака, которая выполняет независимую от других элементов фонетическую и смысловую роль.

Таким образом, несмотря на полное фонетическое вхождение слова «АТЛАНТ» в оспариваемый товарный знак, данное обстоятельство не может обуславливать несоответствие спорного товарного знака требованиям пункта 10 статьи 1483 Кодекса, иными словами, в данном случае, отсутствуют основания для применения правовой нормы, предусмотренной пунктом 10 статьи 1483 Кодекса.

Анализ услуг 35, 36, 45 классов МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, с соответствующими услугами, в отношении которых охраняется противопоставленный товарный знак, с точки зрения их однородности показал, что часть услуг 35 класса МКТУ «агентства по импорту-экспорту; агентства рекламные; демонстрация товаров; исследования маркетинговые; макетирование рекламы; маркетинг; обновление рекламных материалов; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация показов мод в рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; оформление рекламных материалов; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; предоставление перечня веб-сайтов с коммерческой или рекламной целью; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продажа аукционная; продажа розничная или оптовая лекарственных средств, ветеринарных и гигиенических препаратов и материалов медицинского назначения; продвижение продаж для третьих лиц; производство программ телемагазинов; производство рекламных фильмов; прокат рекламного времени в средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; прокат рекламных щитов; прокат торговых автоматов; прокат торговых стендов / прокат торговых стоек; публикация рекламных текстов; радиореклама; расклейка афиш / реклама наружная; распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; редактирование рекламных текстов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама почтой; реклама телевизионная; телемаркетинг; услуги манекенищиков для рекламы или продвижения товаров; услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж; услуги рекламные <оплата за клик> / услуги PPC; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]», часть услуг 36 класса МКТУ «агентства кредитные; агентства по взысканию долгов; агентства по операциям с недвижимым имуществом; анализ финансовый; аренда квартир; аренда коворкинг-офисов / аренда офисов для совместной работы различных специалистов; аренда недвижимого имущества; аренда офисов [недвижимое имущество]; аренда ферм и сельскохозяйственных предприятий; аренда финансовая; банки сберегательные; бюро квартирные [недвижимость]; взыскание арендной платы; информация финансовая; клиринг; кредитование под залог; ликвидация торгово-промышленной деятельности [финансовые услуги]; маклерство; организация финансирования строительных проектов; оценка недвижимого имущества; оценки финансовые [недвижимое имущество]; оценки финансовые стоимости ремонта; посредничество биржевое; посредничество при операциях с недвижимостью; предоставление ссуд [финансирование]; предоставление ссуд под залог; предоставление финансовой информации через веб-сайты; спонсорство финансовое; управление

жилым фондом; управление недвижимостью; управление финансовое выплатами возмещений для третьих лиц; финансирование» и услуги 45 класса МКТУ «услуги юридические» являются однородными соответствующим услугам 35 класса МКТУ «розничная продажа непродовольственных товаров; розничная продажа продовольственных товаров; неспециализированная розничная продажа; оптовая продажа непродовольственных товаров; оптовая продажа продовольственных товаров; неспециализированная оптовая продажа; продвижение товаров (для третьих лиц); снабженческие услуги для третьих лиц (закупка и обеспечение предпринимателей товарами); организация торговых ярмарок в коммерческих целях; продажа аукционная; коммерческие операции, связанные с оптовой и розничной продажей; услуги по сбору и группированию (за исключением транспортировки) в торговых залах товаров для удобства приобретения и изучения потребителям; услуги оптовой и розничной продажи товаров; услуги магазинов по оптовой и розничной продаже товаров; дистанционная продажа товаров потребителям; прокат торговых автоматов», 36 класса МКТУ «сдача квартир в аренду; сдача недвижимого имущества в аренду, агентства маклеров по сдаче в аренду недвижимого имущества, капиталовложение (услуги инвестиционных трестов), квартирные агентства, маклерство, финансовая деятельность; кредитно-денежные операции; операции с недвижимостью», 45 класса МКТУ «исследования юридические; лицензирование программного обеспечения [услуги юридические]; представление интересов в суде; регистрация доменных имен [услуги юридические]; управление делами по авторскому праву; услуги по внесудебному разрешению споров; услуги по разрешению споров; услуги юридические; управление делами по охране авторских прав», в отношении которых охраняется противопоставленный товарный знак по свидетельству №665114.

Вместе с тем, установленное наличие фонетического сходства сравниваемых товарных знаков и однородности услуг 35, 36, 45 классов МКТУ, в отношении которых зарегистрированы и охраняются сравниваемые товарные знаки, является основанием для применения иной нормы, а именно, пункта 6 статьи 1483 Кодекса, при этом, учитывая отсутствие в возражении ссылки на эту норму, указанные обстоятельства не могут служить основанием для прекращения правовой охраны товарного знака по свидетельству №725600 в отсутствие оснований для применения правовой нормы, предусмотренной пунктом 10 статьи 1483 Кодекса.

Что касается многочисленных ссылок на постановления Суда по интеллектуальным правам, то они не могут быть учтены в рамках данного дела,

поскольку факты, установленные этими судебными актами, не имеют преюдициального значения для рассматриваемого возражения, так как предметом рассмотрения были другие товарные знаки и иные основания и обстоятельства, при этом стороны данного спора не являлись участниками рассмотрения этих дел.

Довод правообладателя оспариваемого товарного знака о недобросовестном поведении и злоупотреблении правом лица, подавшего возражение, которое является правообладателем противопоставленного товарного знака, не может быть рассмотрен в рамках данного возражения, поскольку не входит в компетенцию коллегии.

Для признания действий правообладателя противопоставленного товарного знака (ООО «Атлант») и лично директора ООО «Атлант» А.В. Ибатуллина недобросовестным поведением и злоупотреблением правом, правообладатель оспариваемого товарного знака (ООО Юридическая группа «АТЛАНТ») может обратиться в соответствующие инстанции.

Кроме того, правообладатель оспариваемого товарного знака может воспользоваться своим правом и оспорить предоставление правовой охраны противопоставленному товарному знаку по свидетельству №665114 в установленном порядке в соответствии со статьей 1512 Кодекса. Последствия неиспользования товарного знака регулируются статьей 1486 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 14.08.2023, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №725600.