

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 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 30.04.2020 за № 644/261 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 27.05.2021 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное Индивидуальным предпринимателем Чибиевым Русланом Марбековичем, РСО-Алания, г. Владикавказ (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2020738054, при этом установлено следующее.

ATOLL⁺

Комбинированное обозначение по заявке №2020738054, поданной 20.07.2020, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 03 и 05 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

Роспатентом 24.05.2021 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2020738054 в отношении всех заявленных товаров.

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 на основании пунктов 1, 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение экспертизы мотивировано следующим.

Включенный в комбинированное обозначение элемент «+» (знак в виде крестика (+)), обозначающий сложение или положительную величину; переносное: выгодная сторона, преимущество, см. Толковый словарь русского языка, С. И. Ожегов и Н. Ю. Шведова, Москва, изд. «Азбуковник», 1999, стр. 525) представляет собой общепринятый символ и является неохраемым элементом, на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Заявленное обозначение сходно до степени смешения с серией товарных знаков



по свидетельству № 523204 с приоритетом от 17.08.2012 – (1) и



по свидетельству № 553968 с приоритетом от 23.12.2013 – (2),

зарегистрированной на имя ИП Шапаренко Наталью Николаевну в отношении товаров 03 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 03, 05 классов МКТУ.

В Роспатент 27.05.2021 поступило возражение, основные доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель отмечает, что противопоставленные товарные знаки (1, 2) не образуют серию знаков, зарегистрированных на имя одного лица. Использование только двух товарных знаков, объединенных единым элементом, не может рассматриваться как использование серии товарных знаков;

- кроме того, в противопоставленном товарном знаке (2) словесный элемент «ATOLLZV» выполнен таким образом, что часть [ATOLL] никак не выделена, в связи с чем не подтверждается вывод экспертизы о том что противопоставленные знаки (1, 2) образуют серии товарных знаков, в основе которой лежит сильный элемент «ATOLL»;

- заявитель отмечает, что противопоставленные товарные знаки (1, 2), зарегистрированные в отношении узкой группы товаров 03 класса МКТУ, которые используются в промышленности, и не могут быть признаны однородными заявленным

товарам 03, 05 классов МКТУ, применяемым для человека. Таким образом, сопоставляемые товары различаются по роду (виду) товаров, по назначению, по виду материалов, из которого они изготовлены, имеют разные условия реализации и круг потребителей, отсутствует взаимозаменяемость;

- заявитель не оспаривает довод экспертизы относительно того, что элемент «+» является неохраняемым элементом.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 24.05.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2020738054 в отношении всех заявленных товаров 03, 05 классов МКТУ с указанием элемента «+» в качестве неохраняемого элемента.

Изучив материалы дела, и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (20.07.2020) поступления заявки № 2020738054 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 пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, в частности, являющихся общепринятыми символами и терминами; характеризующие товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, способ их производства или сбыта.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно положениям пункта 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

Проверяется также, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы общепринятыми символами, характерными для отраслей хозяйства или областей деятельности, к которой относятся содержащиеся в перечне товары, для которых испрашивается регистрация товарного знака.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.1. статьи 1483 Кодекса (пункт 35 Правил).

В соответствии с требованиями 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 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 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, 43 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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).

ATOLL⁺

Заявленное обозначение по заявке № 2020738054, является комбинированным, включает словесный элемент «ATOLL», выполненный буквами латинского алфавита оригинальным шрифтом, и элемент «+», расположенный над последней буквой «L».

Элемент «+», который представляет собой знак в виде крестика, обозначает сложение или положительную величину; переносное значение: выгодная сторона, преимущество, см. Толковый словарь русского языка, С. И. Ожегов и Н. Ю. Шведова, Москва, изд. «Азбуковник», 1999, стр. 525) не обладает различительной способностью, так как представляет собой общепринятый символ и является не охраняемым элементом на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, что заявителем не оспаривается.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса показал следующее.

В качестве сходных до степени смешения с заявленным обозначением в заключении по результатам экспертизы указаны товарные знаки:



- по свидетельству № 523204 – (1);



- по свидетельству № 553968 – (1).

Коллегия отмечает, что указанные в заключении по результатам экспертизы два товарных знака не образуют серию знаков, зарегистрированных на имя одного лица. Вместе с тем, они могут рассматриваться как варианты знаков, принадлежащих одному лицу.

При анализе сравниваемых обозначений коллегия учитывала следующее.

Если обозначение состоит из охраноспособных или неохраноспособных элементов, учитывается сходство и тождество именно охраноспособных элементов.

В заявленном обозначении, как было указано выше, элемент «+» является неохраняемым, в связи с чем основную индивидуализирующую нагрузку несет словесный элемент «ATOLL».

В противопоставленном товарном знаке (1), состоящем из словесного и изобразительного элементов, основным элементом является словесный «ATOLL», так как он легче запоминается, чем изобразительный, и именно на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения.

С учетом изложенного выше, основную индивидуализирующую нагрузку в заявленном обозначении (1) и в противопоставленных товарных знаках (2) несут словесные элементы «ATOLL» - «ATOLL» - «ATOLLZV».

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака (1) показал, что они являются сходными в силу того, что содержат в своем составе фонетически и семантически тождественный и сходный визуально словесный элемент «ATOLL» (atoll – в переводе с английского языка на русский язык означает атолл - коралловый остров либо архипелаг, имеющий вид сплошного или разорванного кольца, окружающего лагуну, см Яндекс-словари).

Сходство заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака (2) обусловлено полным фонетическим вхождением заявленного обозначения в противопоставленный товарный знак (2).

Что касается визуального признака сходства, то между заявленным обозначением и противопоставленными товарными знаками (1, 2) имеются визуальные различия, вместе с тем исполнение сравниваемых словесных элементов буквами одного алфавита усиливает их сходство.

Таким образом, включение в заявленное обозначение в качестве самостоятельного элемента, обладающего индивидуализирующей способностью, слова «ATOLL», сходного со словесными элементами противопоставленных знаков (1, 2), обуславливает вывод об ассоциации обозначений в целом.

Сравнение товаров с целью определения их однородности показало следующее.

Правовая охрана товарного знака по заявке № 2020738054 испрашивается в отношении в отношении следующих товаров:

- 03 класса МКТУ – *препараты для чистки; растворы для очистки; салфетки, пропитанные косметическими лосьонами; средства моющие для личной гигиены дезинфицирующие или дезодорирующие; средства моющие, за исключением используемых для промышленных и медицинских целей; средства обезжиривающие, за исключением используемых в промышленных целях;*

- 05 класса МКТУ – *антисептики; дезинфектанты; средства антибактериальные для мытья рук; средства вспомогательные для медицинских целей; средства дезинфицирующие; средства дезинфицирующие для гигиенических целей; средства моющие для медицинских целей; средства моющие инсектицидные для ветеринарных целей.*

Правовая охрана противопоставленным товарным знакам (1, 2) предоставлена в отношении следующих товаров 03 класса МКТУ *«препараты для чистки, полирования, обезжиривания и абразивной обработки, в том числе очистители монтажной пены».*

Заявленные товары 03 класса МКТУ *«препараты для чистки; растворы для очистки; средства моющие, за исключением используемых для промышленных и медицинских целей; средства обезжиривающие, за исключением используемых в промышленных целях»* однородны товары 03 класса, указанным в перечне противопоставленных знаков (1, 2), идентичны, либо относятся к одной родовой группе товаров «препараты для чистки, полирования, обезжиривания и абразивной обработки», имеют одно назначение (удаление различных загрязнений), один рынок сбыта и круг потребителей.

С учетом изложенного выше заявленное обозначение является сходным до степени смешения с противопоставленными товарными знаками (1,2) в отношении части товаров 03 класса МКТУ (указанных выше) и, следовательно, не соответствует пункту 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Что касается другой части заявленных товаров 03 класса МКТУ, которые относятся к родовой категории товаров «средства косметические», и всех товаров 05 класса МКТУ, предназначенных для медицинских целей, то данные товары не однородны товарам 03 класса МКТУ, указанных в перечнях противопоставленных знаков, так как относятся к разным родовым группам товаров, имеют разное назначение, разный способ реализации и, следовательно, в отношении данных товаров заявленное обозначение соответствует пункту 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 27.05.2021, отменить решение Роспатента от 24.05.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2020738054.