

Приложение
к решению Федеральной службы по интеллектуальной
собственности

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 29.05.2019 возражение, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «ВЕЛОМОТОРС», г. Люберцы (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2018713232, при этом установила следующее.

АТАМАН

Обозначение по заявке №2018713232, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 04.04.2018, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 44 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 20.03.2019 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении заявленных товаров 12 класса МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении заявленных услуг на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса. Указанное обосновывается тем, что в отношении данных товаров заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя другого лица товарным знаком «АТАМАН» по свидетельству №218641 с приоритетом от 16.06.2000 в отношении товаров 12 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 12 класса МКТУ [1].

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

- для квалификации товаров как однородных главным критерием является наличие вероятности отнесения этих товаров потребителем к одному и тому же источнику происхождения, то есть к одному производителю;
- особенностью реализации автомобилей и снегоходов является внимательное ознакомление потребителя с их характеристиками, потребитель в данном случае не может не знать производителя товаров;
- следует отметить, что образцы автомобилей под товарным знаком «АТАМАН» производились «ГАЗ» с 1995 по 2000 г. г., серийного производства этих автомобилей не было, широкому потребителю эта продукция не известна;
- компания «Веломоторс» - это развитое производственно-торговое объединение, имеющее свои подразделения во всех крупных регионах России ЕвроСоюза, которое специализируется на выпуске мототехники нового поколения и широко известна среди потребителей снегоходов. Продукция компании широко известна в России и за рубежом;
- термин «АВТОМОБИЛЬ» включает понятия легковой автомобиль, грузовой автомобиль, автобус, троллейбус, бронетранспортёр, но не включает сельскохозяйственный трактор и мотоцикл, тогда как снегоход является именно мототранспортным средством, для управления которым требуются права категории «A-I» - удостоверение тракториста или тракториста-машиниста с открытой категорией «A-I»;
- автомобили предназначены для передвижения по дорогам общего пользования, а снегоходы - внедорожное транспортное средство, предназначенное для передвижения по снежным дорогам;
- например, при рассмотрении возражения об отказе в государственной регистрации товарного знака «YETI» по заявке №2012719875 в отношении товаров 12 класса МКТУ «снегоходы и их структурные части» коллегия в своем решении от 07.05.2015 не посчитала снегоходы и автомобили однородными товарами;

- также не были признаны однородными товарами автомобили и снегоходы при регистрации товарного знака по свидетельству №500089 «ТАЙГА» в отношении снегоходов на имя ОАО "Русская механика" с приоритетом от 06.06.2012 при наличии товарного знака по свидетельству №491723 «ТАЙГА», зарегистрированного в отношении товаров 12 класса МКТУ «автобусы, автомобили, автоприцепы и др. товары» правообладателем которого является ООО "Чайка-НН" с более ранним приоритетом от 02.05.2012.

С учетом приведенных в возражении доводов заявитель просит отменить решение Роспатента от 20.03.2019 и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2018713232 в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 12 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, коллегия установила следующее.

С учетом даты (04.04.2018) поступления заявки №2018713232 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 года №482, вступившие в силу 31.08.2015 (далее - Правила).

В соответствии с пунктом 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 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 настоящих Правил.

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

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

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

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).

АТАМАН

Заявленное обозначение представляет собой слово «АТАМАН», выполненное оригинальным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 12 класса МКТУ.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении заявленных товаров 12 класса МКТУ основано на наличии сходного до степени смешения знака [1].

Противопоставленный знак [1] «АТАМАН» является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров 12 класса МКТУ.

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

При проведении сопоставительного анализа заявленного обозначения и противопоставленного знака [1] было установлено, что сравниваемые знаки содержат фонетически и семантически тождественные словесные элементы «АТАМАН» (Атаман (предводитель, начальник) — старший в роду и предводитель у степных народов, предводитель казаков или (устар.) вообще старший в деле (как тамада у кавказских народов, см. Интернет, словари).

В соответствии с изложенным, коллегия пришла к выводу, что несмотря на отдельные отличия, сопоставляемые обозначения ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать заключение об их сходстве.

В отношении однородности заявленных товаров 12 класса МКТУ и противопоставленных им товаров 12 класса МКТУ противопоставленного знака [1] коллегия отмечает следующее.

Следует отметить, что товары 12 класса МКТУ «снегоходы и запасные части к ним», представленные в перечне заявленного обозначения и товары 12 класса МКТУ «автомобили» противопоставленного знака [1], представляют собой наземные транспортные средства, в связи с чем являются однородными, поскольку имеют одно назначение и круг потребителей.

Также коллегия отмечает, что степень однородности товаров/услуг тесно связана со степенью сходства обозначений, предназначенных для их маркировки, в ситуации, когда товарные знаки незначительно отличаются друг от друга, диапазон товаров/услуг, которые следует рассматривать как однородные, расширяется.

Таким образом, однородность товаров 12 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака по заявке №2018713232, с товарами 12 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленному товарному знаку [1], и сходство самих обозначений свидетельствуют об их сходстве до степени смешения, и, как следствие, о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Относительно приведенных в возражении примеров регистраций, которые, с точки зрения заявителя, могут косвенно свидетельствовать о возможности регистрации заявленного обозначения, коллегия отмечает то, что данные регистрации касаются иных обозначений, делопроизводство по которым велось самостоятельным независимым порядком, не имеющим отношения к делопроизводству по рассматриваемому обозначению.

Довод о том, что заявитель ведет активную хозяйственную деятельность и стал известен потребителям, является неубедительным, поскольку производство товаров, маркованных заявлением обозначением, не является основанием для преодоления препятствий по основаниям, предусмотренным пунктом 6 статьей 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 29.05.2019, оставить в силе решение Роспатента от 20.03.2019.