

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, рассмотрела возражение, поступившее 04.09.2020, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «АМАТА СКЕЙЛ», Санкт-Петербург (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны знаку по международной регистрации № 1366195, при этом установлено следующее.

Правовая охрана знаку «**AMATAS**» по международной регистрации № 1366195 с конвенционным приоритетом от 19.10.2016 была предоставлена на территории Российской Федерации в отношении товаров 09, 16, 35, 36, 41, 42, 45 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило 04.09.2020 возражение, в котором выражено мнение о несоответствии оспариваемого знака требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицу, подавшему возражение, принадлежит серия товарных знаков со словесным элементом «АМАТА», зарегистрированных в отношении товаров 09, услуг 35 классов МКТУ, что подтверждается свидетельствами №№ 576278 и 576279;

- оспариваемый знак имеет приоритет, более поздний, чем даты приоритетов товарных знаков по свидетельствам №№ 576278 и 576279;

- оспариваемый знак читается «а-ма-та-с», а товарные знаки лица, подавшего возражение читаются как «а-ма-та-скейл», что подтверждает полное фонетическое вхождение оспариваемого знака в товарные знаки лица, подавшего возражение;

- визуальное восприятие оспариваемого и противопоставленных товарных знаков является схожим, поскольку шрифт, регистр и цвет являются одинаковыми;

- оспариваемый знак может восприниматься как принадлежащий лицу, подавшему возражение, что вводит потребителей в заблуждение, не соответствует пункту 3 статьи 1483 Кодекса и статье 10 bis Конвенции по охране промышленной собственности;

- слова «АМАТА», «АМАТАС» не имеют смыслового значения, поэтому семантический критерий не применим;

- в товарных знаках лица, подавшего возражение («**АМАТА SCALE**», «**АМАТА СКЕЙЛ**», «**amatascl**») по свидетельствам №№ 576278, 576279, 734389), слово «АМАТА» является основным индивидуализирующим элементом;

- сходство оспариваемого знака и основного индивидуализирующего элемента противопоставленной серии товарных знаков свидетельствует о сходстве в целом сравниваемых товарных знаков;

- понятие однородных услуг содержится в Налоговом кодексе и понимается как услуги, имеющие сходные характеристики, выступающие как взаимозаменяемые;

- отнесение товаров и услуг к одному классу уже свидетельствует об их однородности, при этом, в большинстве своем, сравниваемые товарные знаки зарегистрированы в отношении идентичных групп товаров 09 и услуг 35 классов МКТУ;

- учитывая отсутствие в противопоставленных регистрациях услуг, относящихся к группе «кадровые услуги», лицо, подавшее возражение, оставляет на усмотрение коллегии вопрос соответствия правовой охраны для этих услуг пункту

3 статьи 1483 Кодекса и статье 10bis Конвенции по охране промышленной собственности;

- у рядового потребителя могут возникнуть сомнения относительно лица, оказывающего услуги, поскольку почти все услуги 35 класса МКТУ оспариваемой регистрации однородны услугам 35 класса МКТУ противопоставленных перечней;

- правообладатель оспариваемой регистрации не обращался к лицу, подавшему возражение, за согласием на регистрацию сходного до степени смешения товарного знака.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны знаку по международной регистрации № 1366195 недействительным в отношении всех товаров 09 и услуг 35 классов МКТУ.

К возражению приложены следующие материалы:

- распечатка с сайта ВОИС в отношении международной регистрации № 1366195;

- копия свидетельства № 576278;

- копия свидетельства № 576279.

Правообладатель оспариваемого знака по международной регистрации № 1366195, уведомленный в установленном порядке о поступившем 04.09.2020 возражении, представил отзыв по его мотивам, основные доводы которого сведены к следующему:

- правообладатель и лицо, подавшее возражение, имеют разные сферы деятельности, не пересекаются и направлены на различные секторы, а их продукция и основные товарные знаки не могут быть спутаны при фактическом восприятии. Компания «AMATAS» занимается обеспечением информационной безопасности и защитой персональных данных потребителей на всех доступных площадках. Правообладатель разрабатывает и предлагает потребителям инновационные ресурсы и технологии для обеспечения их сохранности. Лицо, подавшее возражение, является российским производителем упаковочных материалов для пищевой продукции. В соответствии с материалами веб-сайта <https://amatascl.com/> ассортимент продукции компании включает промышленные дозаторы, весы,

металлодетекторы, системы смешивания, контроля и автоматизации производства и др.;

- сравниваемые товары и услуги не однородны;

- оспариваемый знак зарегистрирован для ограниченного перечня товаров 09 класса МКТУ, для которых знак непосредственно используется - для охранного оборудования, сигнализаций и аксессуаров для них. В то же время, противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №№ 576278 и 576279 зарегистрированы, в частности, для таких позиций как: весы, датчики, измерители и др., связанных со сферой производства упаковочного оборудования;

- принимая во внимание абсолютно различные сферы деятельности правообладателей сравниваемых знаков, очевидно, что товары, для которых знаки зарегистрированы, относятся к разному роду и виду, имеют различное функциональное назначение и потребительские свойства, условия и каналы реализации, круг потребителей, а также не являются взаимозаменяемыми;

- поскольку услуги 35 класса МКТУ оспариваемого знака предоставляются в сфере деятельности компании «АМАТАС» - обеспечении безопасности и охраны данных, очевидно, что данные услуги относятся к иному роду и виду, а также имеют различное назначение по отношению к услугам 35 класса МКТУ, которые предоставляются с использованием свидетельств №№ 576278 и 576279 в сфере производства оборудования для упаковки продукции. Ввиду вышеуказанного, данные услуги 35 класса МКТУ не однородны;

- сравниваемые знаки не сходны до степени смешения. Знак «АМАТАС» является основным брендом правообладателя и используется в следующем оригинальном

виде: ;

- принимая во внимание оригинальную комбинированную структуру товарного знака правообладателя в рамках его фактического использования, применение различных видов шрифтов, а также выполнение знака «АМАТАС» в латинице, данное обозначение не может быть спутано потребителями с товарными знаками лица, подавшего возражение, по графическому критерию;

- противопоставленные товарные знаки представляют собой словесные знаки в латинице и в кириллице, состоят из двух слов, 10 букв, 3 слогов [АМА-ТА СКЕЙЛ] и имеют длительное произношение. Также, данные знаки выполнены нестандартным шрифтом, отличительной чертой которого является оригинальное исполнение букв «А»;
- оспариваемый знак «АМАТАS» является лексической единицей литовского языка, которая в переводе на русский язык означает: «ремесло, ручная работа». Смысловый образ противопоставленных товарных знаков был образован путем сочетания следующих лексических единиц: «amata» - в пер. с итал. - любимый, возлюбленный; «scale» - в пер. с англ. на русский язык – «масштаб, чаша, линейка, сетка, накладка, оболочка» и др. В связи с чем, в них была заложена идея «любимой упаковки, оболочки»;
- поскольку противопоставленные товарные знаки состоят из 2 слов, отличаются от оспариваемого знака «АМАТАS» количеством и составом слогов, звуков и положением ударения, создавая различные артикуляционные картины, сравниваемые знаки не могут быть также спутаны и по фонетическому критерию;
- товарный знак по свидетельству № 724389 имеет более позднюю дату приоритета по сравнению с оспариваемым знаком;
- противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №№ 576278, 576279 не образуют серию;
- документального подтверждения доводов о введении потребителей в заблуждение относительно производителя товаров или лица, оказывающего услуги, возражение не содержит;
- подтверждения факта известности продукции лица, подавшего возражение, а также материалов в отношении использования товарных знаков по свидетельствам №№ 576278 и 576279 возражение не содержит.

В подтверждение своих доводов правообладателем представлены следующие документы:


- информационные материалы о сфере деятельности компании «АМАТАS» с частичным переводом на русский язык;
- информация о сфере деятельности лица, подавшего возражение;

- словарные материалы;
- информационные материалы.

От лица, подавшего возражение, поступили письменные пояснения в отношении отзыва по мотивам возражения, основные доводы которых сведены к следующему:

- часть пояснений повторяет доводы, изложенные в возражении, в том числе в отношении сходства и однородности;



- логотип  и данные по его истории к существу спора не относятся;
- различия в деталях сравниваемых знаков не должны играть определяющей роли, при этом потребитель руководствуется общими впечатлениями;
- элементы «АМАТА» и «SCALE» (а также «АМАТА» и «СКЕЙЛ») противопоставленных знаков относятся к разным языковым фондам, потребители не будут воспринимать их в качестве единой смысловой конструкции;
- в описании к оспариваемому знаку по международной регистрации № 1366195 правообладатель указал, что слово «АМАТАС» не имеет какого-либо значения;
- потребители на территории России не знают литовский язык. Таким образом, слово «АМАТАС» не будет вызывать у россиян ассоциации именно с его литовским происхождением и соответствующим переводом этого слова на русский язык.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, в частности, предусмотренным пунктом 2 (2) статьи 1512 Кодекса, может быть подано заинтересованным лицом.

Подача возражения была осуществлена Обществом с ограниченной ответственностью «АМАТА СКЕЙЛ», которому принадлежит исключительное право на товарные знаки по свидетельствам №№ 576278, 576279, сходные, по его мнению, до степени смешения с оспариваемым знаком [1], что свидетельствует о его заинтересованности. Заинтересованность лица, подавшего возражение, в его подачи правообладателем не отрицалась.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, поступившего 04.09.2020, коллегия установила следующее.

В соответствии с пунктом 2 (1) статьи 1512 Кодекса предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение пяти лет со дня публикации сведений о государственной регистрации товарного знака в официальном бюллетене (статья 1506), если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пунктов 6, 7 и 10 статьи 1483 настоящего Кодекса.

Публикация сведений о предоставлении правовой охраны знаку [1] по международной регистрации № 1366195 в отношении соответствующих товаров и услуг была произведена 17.05.2018 (2018/18 Gaz). Подача возражения осуществлена 04.09.2020 с соблюдением пятилетнего срока со дня публикации сведений о предоставлении правовой охраны знаку [1] на территории Российской Федерации в официальном бюллетене.

С учетом даты конвенционного приоритета (19.10.2016) знака по международной регистрации № 1366195 правовая база для оценки охраноспособности знака включает в себя вышеупомянутый 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, рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с подпунктом 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.

Согласно требованиям пункта 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.

Согласно требованиям 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 и 43 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (1) – (3) настоящего пункта. Признаки, перечисленные в подпунктах (1) – (3) настоящего пункта, 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 и т.д.

Оспариваемый словесный знак «**AMATAS**» по международной регистрации № 1366195 с конвенционным приоритетом от 19.10.2016 выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена на территории Российской Федерации, в том числе в отношении товаров 09 класса МКТУ «downloadable computer security software; burglar alarms; anti-theft alarms [other than for vehicles]; electrical anti-theft alarm instruments [other than for vehicles]; alarms; whistle alarms; acoustic alarms; fire alarms; personal alarms; burglar alarms; security alarms; smoke alarms; fume alarms; personal security alarms; electric alarms for fire; electric alarms for smoke; metal bells for alarms; electronic burglar

alarms; keypads for security alarms; locks [electric] with alarms; control panels for security alarms; warning alarms [other than for vehicles]; remote controls for operating vehicle alarms; panic buttons; piezoelectric sensors; electric sensors; force transducers; magnetic sensors; thermal sensors [thermostats]; altimeters; sensors for engines; sensors for determining position; optical fibre sensors; pickups [for telecommunication apparatus]; liquid level sensors; air temperature sensors; coolant-temperature sensors; wireless communication apparatus; security control apparatus; security alarm systems [other than for vehicles]; security cameras; handheld security wands; security warning apparatus" («загружаемое программное обеспечение компьютерной безопасности; охранная сигнализация; противоугонная сигнализация [кроме транспортных средств]; электрические приборы противоугонной сигнализации [кроме транспортных средств]; сигнализация; свисток сигнализации; акустическая сигнализация; пожарная сигнализация; личная сигнализация; охранная сигнализация; дымовая сигнализация; дымовая сигнализация; личная охранная сигнализация; электрическая сигнализация для пожара; электрическая сигнализация для дыма; металлические колокольчики для сигнализации; электронная охранная сигнализация; клавиатуры для охранной сигнализации; замки [электрические] с сигнализацией; панели управления для охранной сигнализации; предупреждающая сигнализация [кроме транспортных средств]; пульта дистанционного управления для управления сигнализацией транспортных средств; тревожные кнопки; пьезоэлектрические датчики; электрические датчики; датчики силы; магнитные датчики; тепловые датчики [термостаты]; высотомеры; датчики для двигателей; датчики определения положения; волоконно-оптические датчики; датчики [для телекоммуникационных устройств]; датчики уровня жидкости; датчики температуры воздуха; датчики температуры охлаждающей жидкости; устройства беспроводной связи; устройства контроля безопасности; системы охранной сигнализации [кроме транспортных средств]; камеры видеонаблюдения; ручные жезлы безопасности; устройства предупреждения о безопасности»), услуг 35 класса МКТУ "arranging newspaper subscriptions [for others]; arranging subscriptions to telecommunication services [for others]; import-export agency services; commercial information agency services; administrative processing of purchase orders; outsourced administrative management for

companies; business management of hotels; updating and maintenance of data in computer databases; updating of advertising material; cost price analysis; business management of sports people; business auditing; business efficiency expert services; business management for freelance service providers; business management of reimbursement programmes for others; public relations; document reproduction; design of advertising materials; payroll preparation; compilation of statistics; invoicing; market studies; business investigations; economic forecasting; personnel management consultancy; advisory services for business management; business organization consultancy; business management and organization consultancy; business management consultancy; marketing; typing; personnel recruitment; sponsorship search; sales promotion [for others]; on-line advertising on a computer network; search engine optimization for sales promotion; web site traffic optimization; organization of exhibitions for commercial or advertising purposes; organization of fashion shows for promotional purposes; auctioneering; organization of trade fairs for commercial or advertising purposes; provision of an on-line marketplace for buyers and sellers of goods and services; rental of vending machines; office machines and equipment rental; rental of billboards [advertising boards]; publicity material rental; rental of advertising time on communication media; rental of advertising space; rental of sales stands; rental of photocopying machines; outsourcing services [business assistance]; business management assistance; shop window dressing; commercial or industrial management assistance; tax preparation; news clipping services; pay per click advertising; providing business information via a web site; commercial information and advice for consumers [consumer advice shop]; demonstration of goods; presentation of goods on communication media, for retail purposes; provision of commercial and business contact information; telephone answering [for unavailable subscribers]; production of advertising films; opinion polling; marketing research; business research; professional business consultancy; psychological testing for the selection of personnel; publication of publicity texts; radio advertising; distribution of samples; dissemination of advertising matter; direct mail advertising; outdoor advertising; bill-posting; advertising by mail order; television advertising; advertising agencies; secretarial services; systemization of information into computer databases; procurement services for others [purchasing goods and services for other businesses]; shorthand; accounting services; compilation of information into

computer databases; writing of publicity texts; writing of curriculum vitae for others; drawing up of statements of accounts; word processing; telemarketing services; transcription [office functions]; employment agencies; retail or wholesale services for pharmaceutical, veterinary and sanitary preparations and medical supplies; business information; business appraisals; business inquiries; commercial intermediation services; commercial administration of the licensing of the goods and services of others; data search in computer files [for others]; business project management services for construction projects; computerized file management; business management of performing artists; tax filing services; layout services for advertising purposes; modelling for advertising or sales promotion; negotiation and conclusion of commercial transactions for third parties; price comparison services; relocation services for businesses; photocopying services" («оформление подписки на газеты [для других]; организация подписки на телекоммуникационные услуги [для других]; услуги импортно-экспортного агентирования; услуги агентств коммерческой информации; административная обработка заказов на поставку; внешнее административное управление для компаний; бизнес-менеджмент отелей; обновление и ведение данных в компьютерных базах данных; обновление рекламных материалов; анализ себестоимости; бизнес-менеджмент спортсменов; бизнес-аудит; экспертные услуги по эффективности бизнеса; управление бизнесом для внештатных поставщиков услуг; бизнес-управление программами компенсации для других; связи с общественностью; размножение документов; дизайн рекламных материалов; расчет заработной платы; составление статистики; выставление счетов; исследования рынка; бизнес-расследования; экономическое прогнозирование; консультации по управлению персоналом; консультационные услуги по управлению бизнесом; консультации по организации бизнеса; консультации по управлению бизнесом и организации; консультации по управлению бизнесом; маркетинг; набор текста; подбор персонала; поиск спонсорства; стимулирование сбыта [для других]; он-лайн реклама в компьютерной сети; поисковая оптимизация для продвижения продаж; оптимизация посещаемости сайта; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация показов мод в рекламных целях; аукцион; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях;

предоставление он-лайн торговой площадки для покупателей и продавцов товаров и услуг; аренда торговых автоматов; аренда оргтехники и оборудования; аренда рекламных щитов [рекламных щитов]; прокат рекламных материалов; аренда рекламного времени на средствах массовой информации; аренда рекламных площадей; аренда торговых стендов; аренда копировальных аппаратов; аутсорсинговые услуги [бизнес-помощь]; помощь в управлении бизнесом; оформление витрин; помощь в коммерческом или промышленном управлении; налоговая подготовка; услуги вырезки новостей; оплата за клик рекламу; предоставление деловой информации через веб-сайт; коммерческая информация и консультации для потребителей [магазин потребительских консультаций]; демонстрация товаров; презентация товаров на средствах массовой информации в розничных целях; предоставление коммерческой и деловой контактной информации; автоответчик [для недоступных абонентов]; производство рекламных фильмов; опрос общественного мнения; маркетинговые исследования; бизнес-исследования; профессиональные бизнес-консультации; психологическое тестирование при подборе персонала; публикация рекламных текстов; радиореклама; раздача образцов; распространение рекламной продукции; прямая почтовая реклама; наружная реклама; выставление счетов; реклама по почте; телевизионная реклама; рекламные агентства; секретарские услуги; систематизация информации в компьютерных базах данных; услуги по закупкам для других [закупка товаров и услуг для других предприятий]; стенография; бухгалтерские услуги; занесение информации в компьютерные базы данных; написание рекламных текстов; написание биографических данных для других; составление выписок по счетам; обработка текста; услуги телемаркетинга; транскрипция [служебные функции]; агентства по трудоустройству; розничные или оптовые услуги фармацевтических, ветеринарных и санитарных препаратов и медицинских товаров; деловая информация; оценка бизнеса; деловые запросы; услуги коммерческого посредничества; коммерческое управление лицензированием товаров и услуг других лиц; поиск данных в компьютерных файлах [для других]; услуги по управлению бизнес-проектами строительных объектов; компьютеризированное управление файлами; ведение бизнеса артистов-исполнителей; налоговые услуги; услуги

верстки в рекламных целях; моделирование для рекламы или стимулирования сбыта; ведение переговоров и заключение коммерческих сделок для третьих лиц; услуги сравнения цен; услуги по переезду для бизнеса; копиравальные услуги»).

Противопоставленные в возражении товарные знаки « АМАТА SCALE » и « АМАТА СКЕЙЛ » по свидетельствам №№ 576278 и 576279 (приоритет от 11.03.2015), принадлежащие лицу, подавшему возражение, представляют собой словесные обозначения, выполненные заглавными буквами латинского и русского алфавитов, соответственно. Правовая охрана товарных знаков действует в отношении товаров и услуг 07, 09, 35 классов МКТУ, перечисленных в перечнях свидетельств.

Коллегия отмечает, что противопоставленные товарные знаки представлены в виде словосочетаний «АМАТА SCALE» и «АМАТА СКЕЙЛ», которые, согласно словарным источникам, не носят устойчивого характера, следовательно, разделение их на части «АМАТА» и «SCALE»/«СКЕЙЛ» при экспертизе является правомерным. В свою очередь, оспариваемый знак «АМАТАS» состоит из единственного индивидуализирующего элемента – словесный элемент «АМАТАS».

Сравнительный анализ оспариваемого знака по международной регистрации № 1366195 и противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №№ 576278 и 576279 показал, что элемент «АМАТА» имеет полное звуковое вхождение в оспариваемый знак. При этом, элементы «SCALE» / «СКЕЙЛ» начинаются с произношения согласной «S» / «С». Таким образом, совпадает произношение всех гласных и согласных звуков, расположенных в одинаковом порядке. Указанное свидетельствует о наличии признаков фонетического сходства рассматриваемых знаков.

Для определения сходства сопоставляемые обозначения должны рассматриваться в целом. Различие в деталях не должно играть определяющей роли, так как следует учитывать, что потребитель, как правило, не имеет возможности сравнить два знака, а руководствуется общими впечатлениями, часто нечеткими, о знаке, виденном ранее. При этом в памяти остаются, как правило, отличительные элементы знака.

Следует учитывать, что в противопоставленных товарных знаках по свидетельствам №№ 576278 и 576279 слово «АМАТА» акцентирует на себе внимание, располагается в начале обозначений, именно с него начинается прочтение знаков.

Слово «АМАТА» в стандартном шрифтовом исполнении может квалифицироваться как выполненное в кириллице, а также в латинице.

При этом согласно словарным источникам:

- Амата (Amata) – в древнеримской мифологии жена Латина, мать Лавинии;
- amata (в переводе с испанского языка) – потертость (у упряжного скота);
- amata (в переводе с итальянского языка) – любимая, возлюбленная.

Слово «Scale» является лексической единицей английского языка, означает «взвешивать»; «определять вес»; «весить»; «чешуя»; «чешуйка»; «шелуха», «тонкая пленка» и др. Слово «Скейл» является транслитерацией «Scale» буквами русского алфавита. Поскольку слова «Amata» и «Scale» (а также «Амата» и «Скейл») относятся к разным языковым фондам, представляется необоснованным довод правообладателя о возможности их восприятия потребителями в качестве единой смысловой конструкции, означающей «любимая упаковки, оболочка».

Тот факт, что слово «Амата», выполненное заглавными буквами русского алфавита, визуально не отличается от слова «Amata», выполненного заглавными буквами латинского алфавита, обуславливает возможность восприятия его как транслитерацию буквами русского алфавита слова «Amata», следовательно, сравниваемые словесные элементы могут быть ассоциированы по смыслу.

Вместе с тем коллегия отмечает, что смысловой критерий в данном случае имеет второстепенное значение, поскольку отсутствуют сведения о том, что слово «Amata» в каком-либо из своих значений известно среднему российскому потребителю. Кроме того, значение слова «AMATAS» в литовском языке («ремесло») также не известно российскому потребителю.

С точки зрения графики сопоставляемые товарные знаки также могут быть признаны сходными, несмотря на наличие дополнительного слова в противопоставленных товарных знаках, поскольку включают визуально близкие словесные элементы. Однако, графический критерий не является определяющим,

так как сопоставляемые товарные знаки являются словесными, имеется превалирование фонетического признака сходства словесных обозначений.

Таким образом, оспариваемый и противопоставленные товарные знаки являются сходными в целом, несмотря на отдельные отличия.

В отношении однородности сравниваемых товаров 09, услуг 35 классов МКТУ, в отношении которых оспаривается предоставление правовой охраны знаку по международной регистрации № 1366195, и товаров 09, услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечнях свидетельств №№ 576278, 576279 противопоставленных знаков, коллегия отмечает следующее.

Товары 09 класса МКТУ «аппаратура обработки данных и компьютеры; весы; датчики; датчики весовые; датчики давления; датчики оптические; датчики позиционные; датчики сенсорные; измерители уровня; измерители; интерфейс графический программного обеспечения; интерфейсы для компьютеров; компьютерное оборудование; компьютерное программное обеспечение для автоматизации хранения данных; компьютерные программные приложения для мобильных телефонов; компьютерные программы для удаленного доступа к компьютерам или к компьютерным сетям; компьютеры; мониторы [компьютерное оборудование]; мониторы [программы для компьютеров]; обеспечение программное для компьютеров; оборудование для взвешивания; платы для интегральных схем; платы печатные; приборы измерительные; приборы измерительные электрические; приборы и инструменты для взвешивания; приложения для компьютерного программного обеспечения, загружаемые; программа для компьютеров; программы компьютерные [загружаемое программное обеспечение]; сканеры [оборудование для обработки информации]; тензодатчики; устройства дозирующие; экраны компьютерные; экраны компьютерные сенсорные» товарных знаков по свидетельствам №№ 576278, 576279 и товары 09 класса МКТУ оспариваемого знака либо идентичны, либо соотносятся как род («оборудование компьютерное, аксессуары для него и продукты программные»), имеют общее назначение (для измерения, передачи сигналов, обработки информации, передачи данных), круг потребителей, что свидетельствует об их однородности.

Услуги 35 класса МКТУ «агентства по связям с общественностью; агентства по импорту-экспорту; агентства по коммерческой информации; агентства рекламные; административная обработка заказов; анализ бизнес управления; анализ данных конъюнктуры рынка и статистика; анализ данных о рынках; анализ и исследования рынка; анализ коммерческих данных; анализ маркетинга (потребительского спроса); анализ ответной реакции на рекламу и исследование рынка; анализ рекламного отклика; анализ себестоимости; анализ эффективности затрат; аренда площадей для размещения рекламы; аренда площадей для размещения рекламы и рекламного материала; аренда рекламных площадей в Интернете; аренда рекламных площадей онлайн; аудит коммерческий; аукционы и обратные аукционы (с понижением цены); бизнес-консультирование; бизнес-планирование стратегическое; бизнес-расчет технико-экономического обоснования; бизнес советы в сфере рекламы; ведение автоматизированных баз данных; ведение бухгалтерских документов; выписка счетов; деловое администрирование и управление делами; демонстрация товаров; демонстрация товаров в рекламных целях; заключение контрактов для третьих лиц на покупку и продажу товаров; заключение контрактов на покупку и продажу товаров и услуг для третьих лиц; заключение контрактов на рекламу и продвижение товаров для третьих лиц; заключение рекламных контрактов для третьих лиц; заключение торговых сделок, для третьих лиц, через Интернет-магазины; закупка товаров и услуг для других направлений деятельности; закупка товаров от имени субъектов предпринимательской деятельности; запись сообщений [канцелярия]; изучение общественного мнения; изучение рынка; Интернет-реклама; Интернет реклама для третьих лиц; информация деловая; информация и советы коммерческие потребителям [информация потребительская товарная]; исследование рынка в сфере рекламы; исследования в области бизнеса; исследования в области бизнеса и маркетинга; исследования в области маркетинга и изучение рынка; исследования конъюнктурные; исследования маркетинговые; исследования профессиональные в области бизнеса; компьютеризованный заказ онлайн услуг; консультативная деятельность по размещению рекламы в прессе; консультации в области маркетинга; консультации в области стратегического управления бизнесом;

консультации и советы в области бизнеса; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации по вопросам рекламы и маркетинга; консультации по деловому администрированию и помощь; консультации по исследованию возможностей рынка; консультации по коммерческому управлению в области услуг транспорта и доставки; консультации по коммерческому управлению, предоставляемые через Интернет; консультации по корпоративному управлению; консультации по менеджменту коммерческих рисков; консультации по организации бизнеса; консультации по управлению бизнесом; консультации профессиональные в области бизнеса; консультирование по организации бизнеса; контракты на закупку для третьих лиц; контракты на закупку для третьих лиц, связанные с продажей товаров; макетирование рекламы; маркетинг; маркетинг и рекламная деятельность, связанная с управлением бизнесом и деловым администрированием; маркетинг и рекламные услуги; маркетинг, исследования и анализ рынка; маркетинг товарный; менеджмент бизнес-проектов и администрирование; менеджмент в области творческого бизнеса; менеджмент в сфере торговли (коммерции); менеджмент проектов; обзор конъюнктуры рынка; обзор конъюнктуры рынка, анализ, исследования; обзоры печати; обновление и поддержка информации в электронных базах данных; обновление рекламных материалов; обобщение данных о конъюнктуре рынка посредством компьютерных баз данных; обработка текста; организация и заключение торговых сделок для третьих лиц; организация и проведение рекламных мероприятий; оказание помощи в управлении делами; организация аукционных продаж; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация выставок и мероприятий для коммерческих или рекламных целей; организация выставок и торговых ярмарок для коммерческих и рекламных целей; организация и проведение аукционов; организация и проведение аукционов и аукционов (с понижением цены) через компьютер и телекоммуникационные сети; организация и проведение аукционов и обратных аукционов (с понижением цены) посредством мобильных телефонов; организация и проведение коммерческих выставок и демонстраций; организация и проведение промышленных выставок; организация и проведение рекламных и маркетинговых мероприятий; организация и проведение торговых выставок для коммерческих или

рекламных целей; организация и проведение торговых выставок, мероприятий и выставок для коммерческих или рекламных целей; организация и управление программами клиентской лояльности; организация мероприятий, выставок, ярмарок и представлений для коммерческих, стимулирующих и рекламных целей; организация, осуществление и контроль продаж и рекламных поощрительных программ; организация, осуществление и контроль программ по сохранению клиентской верности и стимулированию покупателей; организация подписки на газеты для третьих лиц; организация подписки на интерактивные публикации для третьих лиц; организация показов мод в рекламных целях; организация показов мод для коммерческих целей; организация, работа и проверка программ клиентской лояльности; организация рекламных мероприятий; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок для рекламных целей; оформление витрин; оценка коммерческой деятельности; оценка статистических данных по исследованию рынка; поглощение коммерческих предприятий и услуги по слиянию; подбор данных для компьютерных баз данных; подготовка и сбор торговых и коммерческих отчетов и информации; подготовка коммерческой статистики; подготовка маркетинговых отчетов; подготовка отчетов о деятельности фирмы; подготовка отчетов о конъюнктуре рынка; подготовка платежных документов; поиск информации в компьютерных файлах для третьих лиц; помощь в управлении бизнесом; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; помощь и консультации относительно организации и управления делами; помощь и консультации, связанные с управлением предприятием и организацией; помощь и консультационные услуги в области управления делами компаний энергетического сектора; помощь при организации сбыта (маркетинга); посредничество коммерческое [обслуживание]; предоставление бизнес информации; предоставление деловой информации с помощью электронных средств и глобальных информационных сетей; предоставление деловой информации через веб-сайты; предоставление и аренда рекламных площадей и наружных рекламных площадей; предоставление и аренда рекламных площадей и рекламного материала; предоставление информации в области деловых и коммерческих контактов; предоставление информации в области

коммерческих операций; предоставление информации в сфере бизнеса и маркетинга; предоставление информации в сфере маркетинга; предоставление информации о конъюнктуре рынка; предоставление информационных услуг, связанных с адресами и телефонами коммерческих фирм; предоставление коммерческих информационных справочников через Интернет; предоставление потребителям информации и консультаций относительно выбора продуктов и объектов покупки; предоставление пространства на веб-сайтах для рекламы товаров и услуг; предоставление рекламных мест в периодических изданиях, газетах и журналах; предоставление статистической бизнес информации; предоставление торговой и коммерческой контактной информации через Интернет; предоставление услуг онлайн-аукционов; презентация компаний через Интернет и другие средства массовой информации; презентация компаний и их товаров и услуг по Интернету; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; проведение аукционных продаж; проведение интерактивных виртуальных аукционов; проведение интервью с целью изучения конъюнктуры рынка; проведение исследований в области связей с общественностью; проведение маркетинговых исследований и анализ рынка; проведение маркетинговых исследований; проведение опросов об изучении рыночной конъюнктуры; проведение оценки бизнеса; проведение рыночных изысканий; проведение торговых ярмарок; прогнозирование экономическое; продажа аукционная; продвижение, реклама и маркетинг веб-сайтов; продвижение товаров в целях покупки или продажи (для третьих лиц); продвижение товаров для третьих лиц [в том числе услуги оптовой и розничной продажи]; услуги магазинов, в том числе оптовая и розничная продажа товаров; продвижение товаров и услуг для третьих лиц посредством рекламы на Интернет сайтах; продвижение товаров и услуг для третьих лиц через Интернет; продвижение товаров и услуг через всемирную глобальную сеть; производство рекламных фильмов; производство телевизионной и радио рекламы; прокат офисного оборудования и аппаратов; прокат рекламного времени в средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; прокат рекламных щитов; прокат торговых автоматов; прокат торговых стоек; прокат фотокопировального оборудования; прямой маркетинг; публикация печатного

материала для рекламных целей; публикация печатного материала для рекламных целей в электронной форме; публикация печатного материала онлайн; публикация рекламного материала; публикация рекламного материала и текстов; публикация рекламных текстов; радиореклама; разработка и реализация маркетинговых стратегий для третьих лиц; разработка маркетинговой стратегии; расклейка афиш; распространение бесплатных образцов в рекламных целях; распространение информации, рекомендательные и консультационные услуги, связанные с деловым администрированием и управлением бизнесом, предоставляемые онлайн или через Интернет; распространение листовок, брошюр, печатного материала и образцов для рекламных целей; распространение образцов; распространение рекламного материала; распространение рекламных материалов; распространение рекламы; распространение рекламы для третьих лиц через Интернет; распространение рекламы и рекламных материалов; распространение рекламы через сеть электронных коммуникаций в режиме онлайн; распространение товаров для рекламных целей; рассылка материалов в сфере рекламы, маркетинга и публицити; рассылка рекламных материалов; редактирование рекламных текстов; реклама; реклама баннерная; реклама веб-сайтов в области бизнеса; реклама в периодических изданиях, брошюрах и газетах; реклама в популярной и профессиональной прессе; реклама в связи с услугами транспорта и доставки; реклама в сетях мобильной телефонной связи; реклама для третьих лиц; реклама и маркетинговые услуги; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама и публицити; реклама и услуги по стимулированию сбыта, а также информационные услуги, связанные с этим; реклама онлайн; реклама почтой; реклама с приглашением на работу; реклама телевизионная; рекламирование коммерческой или жилой недвижимости; рекламные агентства в сфере распространения рекламы; рекламные услуги о наборе кадров; рекомендательные, консультационные и информационные услуги в сфере бизнеса; репродуцирование документов; розничные услуги по заказу товаров по почте, в области одежды и аксессуаров для одежды; розничные услуги по заказу товаров по почте, связанные с аксессуарами для одежды; публичная реклама; сбор и ввод информации в компьютерные базы данных; сбор информации в компьютерных базах данных; сбор информации об исследовании рынка; сбор и предоставление

бизнес информации; сбор и предоставление статистических данных; сбор и систематизация информации в компьютерных базах данных; сбор коммерческой статистики и коммерческой информации; сбор статистических данных; сбор статистических данных для деловых или коммерческих целей; сбор статистических сведений о рынке, услуги по исследованию и анализу; сведения о деловых операциях; сведенный воедино ассортимент товаров для выгоды третьих лиц (исключая транспорт), предоставляя возможность покупателям выбора и покупки данных товаров; систематизация информации в компьютерных базах данных; служба исследований по рекламе и маркетингу; службы консультативные по управлению бизнесом; событийный маркетинг; советы в области бизнеса, относящиеся к франчайзингу; советы в области маркетинга; советы по составлению налоговых деклараций; согласование и заключение коммерческих операций для третьих лиц; составление деловых справочников; составление каталогов для размещения в Интернете; составление контрактов, для третьих лиц, на предоставление услуг; составление рассылочных списков; составление рекламных материалов; составление рекламы для использования в качестве веб-страниц в Интернете; статистический анализ и отчетность; стимулирование сбыта товаров и услуг для третьих лиц; телемаркетинг; тестирование бренда; торговые консультации, связанные с маркетингом; управление бизнесом; управление бизнесом и консультационные услуги; управление бизнесом и консультационные услуги по коммерческим вопросам; управление бизнес-процессами и консалтинг; управление взаимоотношениями с клиентами; управление коммерческими предприятиями; управление коммерческое в области услуг транспорта и доставки; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; управление программами лояльности, включающими скидки и вознаграждения; управление процессами обработки заказов товаров; управление ресурсами автоматизированное; услуги автоматизированные по изучению рынка; услуги административные; услуги аукционеров, предоставляемые через Интернет; услуги бизнес-сетей; услуги в области общественных отношений; услуги в области онлайн аукционов; услуги в сфере рекламного маркетинга; услуги информационные, связанные с работой и карьерными возможностями; услуги информационные в

рекламной области; услуги информационные и консультационные, связанные с закупкой товаров для третьих лиц; услуги консалтинговых компаний в сфере маркетинга; услуги консультационные в сфере бизнес-стратегий; услуги консультационные в сфере слияния бизнеса; услуги консультационные и рекомендательные в сфере бизнес-менеджмента; услуги консультационные по вопросам коммерческих сделок; услуги консультационные по вопросам франчайзинга; услуги консультационные по управлению бизнесом, связанные с франчайзингом; услуги консультационные, связанные с закупкой товаров и услуг; услуги консультационные, связанные с рекламой, публицити и маркетингом; услуги маркетинговых агентств; услуги машинописные; услуги по автоматизированному управлению запасами; услуги по анализу рынка; услуги по бизнес-управлению для оформления продаж, сделанных через Интернет; услуги по выполнению офисных функций; услуги по деловому администрированию для парковок; услуги по инициации телефонных звонков; услуги по исследованию рынка, касающиеся характера использования Интернет и клиентской лояльности; услуги по коммерческому консультированию в области сельского хозяйства; услуги по обеспечению автоматизированной регистрации деловых операций; услуги по обеспечению регистрации деловых операций; услуги по оптимизации трафика веб-сайта; услуги по оценке брендов; услуги по оценке деловых рисков; услуги по оценке рынка; услуги по переезду предприятий; услуги по планированию для размещения рекламы; услуги по позиционированию бренда; услуги по поисковой оптимизации Интернет сайта; услуги по предоставлению информации и советов в области электронной коммерции; услуги по предоставлению компьютеризированной бизнес-информации; услуги по предоставлению рекламных площадей; услуги по предоставлению справочной бизнес-информации через всемирную глобальную сеть; услуги по развитию стратегии бренда; услуги по размещению рекламы в прессе; услуги по рекламе и маркетингу онлайн; услуги по рекламе и продвижению продаж; услуги по рекламе, маркетингу и стимулированию сбыта; услуги по рекламе, продвижению и связям с общественностью; услуги по рекламе, стимулированию сбыта и маркетингу транспортных средств; услуги по рекламным исследованиям; услуги по розничной и оптовой продаже дозаторов и упаковочного оборудования;

услуги по сбору данных о конъюнктуре рынка; услуги по содействию бизнесу, управлению и информации; услуги по созданию бренда; услуги по составлению списка рассылки рекламы прямой почтой; услуги по сравнению цен; услуги по стимулированию сбыта; услуги по стимулированию экспорта; услуги по стратегическому развитию бизнеса; услуги по управлению бизнесом в рамках франчайзинга; услуги по управлению цепочками поставок; услуги почтовых заказов косметических товаров; услуги рекламные и по стимулированию сбыта; услуги рекламные, предоставляемые по телевидению, радио или почте; услуги рекламные, предоставляемые через Интернет; услуги рекомендательные и консультационные в сфере бизнеса; услуги розничной и оптовой продажи электрических машин и оборудования; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; услуги в сфере рекламы, маркетинга и публицити; услуги стенографистов; услуги субподрядные [коммерческая помощь]; услуги телефонных ответчиков для отсутствующих абонентов; услуги фотокопирования; услуги хозяйственно-консультативные, относящиеся к заключению и действию франшизы; услуги экспортных агентств; хранение документов или магнитных лент [офисные работы]; экспертиза деловая» и услуги 35 класса МКТУ либо идентичны, либо соотносятся как род (вид) («услуги в области рекламы», «услуги по продвижению товаров и услуг», «услуги по исследованию рынка и общественного мнения», «услуги в области бухгалтерского учета», «услуги в сфере бизнеса», «услуги информационно-справочные», «услуги по прокату торгового и офисного оборудования», «услуги посреднические», «услуги конторские и секретарские»), имеют общее назначение (для рекламы, продвижения, организации и ведения бизнеса и т.п.), круг потребителей, что свидетельствует об их однородности.

С учетом изложенного все товары 09, услуги 35 классов МКТУ оспариваемого знака однородны товарам 09, услугам 35 классов МКТУ, указанным в перечнях свидетельств №№ 576278, 576279. Сходство сравниваемых товарных знаков и однородность сопоставляемых товаров и услуг определяют вывод о сходстве названных товарных знаков до степени смешения.

В отношении доводов правообладателя об отсутствии угрозы смешения сравниваемых средств индивидуализации в связи с их применением в разных

областях, а также вопросов фактического использования товарных знаков, коллегия отмечает, что они не являются убедительными.

Так, вывод о сходстве товарных знаков до степени их смешения формулируется по результатам сравнительного анализа, который проводится на основании соответствующих норм Правил. При этом ссылки на сведения сети Интернет не позволяют сделать обоснованный вывод о сфере деятельности сторон спора с использованием рассматриваемых товарных знаков. Вопросы фактического использования товарных знаков не относятся к компетенции Роспатента.

Таким образом, сравниваемые товарные знаки зарегистрированы для однородных товаров 09, услуг 35 классов МКТУ, что приводит к выводу о несоответствии оспариваемого товарного знака пункту 6 статьи 1483 Кодекса для указанных товаров и услуг.

Что касается иных доводов возражения, то коллегия отмечает следующее.

Противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №№ 576278 и 576279 не образуют серию, а являются вариантами одного и того же обозначения, выполненного буквами разных алфавитов. Кроме того, в материалы дела не представлено сведений об известности противопоставленных товарных знаков, возникшей ранее даты подачи заявки на регистрацию оспариваемого знака. Таким образом, доводы о возможности восприятия оспариваемого товарного знака как части серии товарных знаков лица, подавшего возражение, а также о наличии угрозы введения потребителей в заблуждение и возможности применения пункта 3 статьи 1483 Кодекса и статьи 10bis Конвенции по охране промышленной собственности, являются неубедительными.

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

удовлетворить возражение, поступившее 04.09.2020, признать предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1366195 недействительным частично, а именно в отношении всех товаров 09, услуг 35 классов МКТУ.