

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

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 (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 №644/261, вступившими в силу с 06.09.2020, рассмотрела поступившее 29.11.2021 возражение Общества с ограниченной ответственностью «ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИТИЕ «АТОЛЛ», Республика Татарстан (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2020734743, при этом установила следующее.

Словесное обозначение «**АТОЛЛ БЕЗОПАСНОСТИ**» по заявке №2020734743 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака 04.07.2020 на имя заявителя в отношении услуг 45 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

Роспатентом 04.07.2020 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2020734743 в отношении всех заявленных услуг 45 класса МКТУ по причине его несоответствия требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, являющимся неотъемлемой частью решения Роспатента от 04.07.2020, сводятся к тому, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированным



товарным знаком «Холдинг Безопасности» по свидетельству №515676 с приоритетом от 11.12.2012, зарегистрированным в отношении однородных услуг 45 класса МКТУ на имя Общества с ограниченной ответственностью Охранное Агентство «Атолл», 660025, г. Красноярск, ул. Семафорная, оф. 24.

В поступившем возражении заявитель высказал свое несогласие с решением Роспатента, при этом основные доводы возражения сводятся к отсутствию сходства до степени смешения между заявленным обозначением и противопоставленным товарным знаком по свидетельству №515676, поскольку сравниваемые обозначения отличаются по смыслу (где «атолл» - коралловый остров либо архипелаг, имеющий сплошного или разорванного кольца, окружающего лагуну; «атолл безопасности» - остров безопасности, подразумевающий оберегающее кольцо, обеспечивающее безопасность, при этом на слово «безопасности» падает логическое ударение), фонетически (сравниваемые обозначения состоят из разного количества слов, слогов, букв) и графически (заявленное обозначение более яркое, емкое, запоминающее, узнаваемое). Кроме того, как указано в возражении, заявленное обозначение «АТОЛЛ БЕЗОПАСНОСТИ» соответствует фирменному наименованию заявителя, что усиливает основания для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

В силу изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2020734743 в отношении всех заявленных 45 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав заявителя, коллегия считает доводы, изложенные в возражении, неубедительными.

С учетом даты (04.07.2020) поступления заявки №2020734743 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше 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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный №38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями подпункта 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.

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.

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

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

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположения 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 обозначение понятий, идей (в частности, 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).

Обозначение «**АТОЛЛ БЕЗОПАСНОСТИ**» по заявке №2020734743 с приоритетом от 04.07.2020 является словесным, включает выполненные в стандартном шрифтовом исполнении буквами русского языка словесные элементы «АТОЛЛ» и «БЕЗОПАСНОСТИ». Регистрация товарного знака по заявке №2020734743 испрашивается для индивидуализации услуг 45 класса МКТУ *«агентства детективные; агентства по организации ночной охраны; консультации по вопросам физической охраны; контроль систем охранной сигнализации; проверка состояния безопасности предприятий; редактирование личной корреспонденции;*

сбор информации о физических лицах; услуги охраны; услуги юридического наблюдения».

Отказ в государственной регистрации заявленного обозначения «АТОЛЛ БЕЗОПАСНОСТИ» в качестве товарного знака основан на наличии



товарного знака «Холдинг Безопасности» по свидетельству №515676 с более ранним приоритетом, зарегистрированного на имя иного лица в отношении услуг 45 класса МКТУ.



Противопоставленный товарный знак «Холдинг Безопасности» по свидетельству №515676 с приоритетом от 11.12.2012 является комбинированным, включает в свой состав словесный элемент «АТОЛЛ», выполненный буквами русского алфавита оригинальным шрифтом, где буква «О» выполнена в оригинальном графическом исполнении. Также в состав противопоставленного знака входит словесный элемент «Холдинг Безопасности», выполненный мелким шрифтом буквами русского алфавита, исключенный из правовой охраны. Товарный знак зарегистрирован для услуг 44 класса МКТУ *«агентства брачные; агентства детективные; агентства по организации ночной охраны; агентства по усыновлению детей; аренда сейфов; бюро похоронные; возвращение найденных предметов; исследования генеалогические; консультации по вопросам безопасности; контроль систем охранной сигнализации; кремация; организация религиозных собраний; открывание замков с секретом; охрана штатская; планирование и организация свадебных церемоний; поиск пропавших людей; 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; сбор информации о физических лицах; служба пожарная; сопровождение в общественных местах [компаньоны]; составление гороскопов; услуги клубов по организации встреч или знакомств; услуги по проживанию в доме в отсутствие хозяев; услуги погребальные; услуги телохранителей».*

Сопоставительный анализ заявленного обозначения
«АТОЛЛ БЕЗОПАСНОСТИ» и противопоставленного товарного знака



на предмет наличия между ними сходства показал следующее.

Заявленное словесное обозначение включает в свой состав две лексические единицы русского языка (см. Толковый словарь русского языка С.И. Ожегова, Н.И. Шведовой на портале Академик.ру: <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ogegova/7974>, <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ogegova/277095>), где «атолл» - *коралловый остров кольцеобразной формы*; «безопасность» в родительном падеже - *состояние, при котором не угрожает опасность, есть защита от опасности*, которые образуют словосочетание со значением *«коралловый остров, на котором есть защита от опасности»*.

В свою очередь противопоставленный комбинированный товарный знак содержит в своем составе индивидуализирующий словесный элемент «АТОЛЛ» с вышеуказанным смысловым значением, а также словосочетание «ХОЛДИНГ БЕЗОПАСНОСТИ», где «холдинг» - *корпорация, компания, головное предприятие, управляющая деятельностью или контролирующее деятельность других предприятий, компаний*, см. https://economics_ru.academic.ru/6468/холдинг. Таким образом, словосочетание «ХОЛДИНГ БЕЗОПАСНОСТИ» означает *«компанию, деятельность которой направлена на защиту от опасности»*.

Коллегия приняла к сведению довод возражения о том, что основную семантическую нагрузку в заявленном обозначении выполняет слово «БЕЗОПАСНОСТИ», однако следует констатировать, что при восприятии словосочетания «АТОЛЛ БЕЗОПАСНОСТИ», также как при восприятии противопоставленного товарного знака с индивидуализирующим словесным элементом «АТОЛЛ», в сознании потребителя возникает образ одного и того же объекта – кораллового острова. Кроме того, следует констатировать, что слово «АТОЛЛ» находится в первоначальном положении в составе заявленного обозначения, акцентируется внимание потребителя в первую очередь, несет основную смысловую нагрузку.

Что касается слова «БЕЗОПАСНОСТИ», то оно является уточняющим элементом по отношению к слову «АТОЛЛ», конкретизирует этот элемент, не меняя его семантики в целом. В этой связи следует упомянуть, что согласно правовой позиции суда, изложенной в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации №2050/13 от 18.06.2013, добавление к товарному знаку, принадлежащему иному лицу, уточняющего или характеризующего слова не делает это обозначение не сходным до степени смешения с данным товарным знаком.

Необходимо отметить, что и в составе противопоставленного товарного знака содержится словесный элемент «БЕЗОПАСНОСТИ». Несмотря на то, что он лексически и грамматически связан со словом «Холдинг», образует неохраемое словосочетание, тем не менее, слово «БЕЗОПАСНОСТИ» усиливает ассоциирование сравниваемых обозначений друг с другом, поскольку они оба содержат в своем составе элементы - «АТОЛЛ БЕЗОПАСНОСТИ» и «АТОЛЛ. ХОЛДИНГ БЕЗОПАСНОСТИ», которые вызывают одно и то же представление о *«коралловом острове, на котором есть защита от опасности»*. В этой связи можно сделать вывод о смысловом сходстве этих обозначений.

Кроме того, вхождение в состав сравниваемых обозначений слов «АТОЛЛ» и «БЕЗОПАСНОСТИ», идентичных по звучанию, обуславливает вывод о сходстве заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака в фонетическом отношении.

Следует отметить, что графический критерий сходства при сопоставлении заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков имеет второстепенное значение, поскольку заявленное обозначение выполнено буквами русского алфавита в стандартном шрифтовом исполнении без каких-либо визуальных особенностей, оказывающих влияние на его запоминание потребителем. Поэтому в данном случае именно фонетическое и семантическое сходство вышеуказанных словесных элементов «АТОЛЛ» и «БЕЗОПАСНОСТИ» сравниваемых обозначений предопределяет возможность возникновения представления о том, что сопоставляемые средства индивидуализации

принадлежат одному и тому же предприятию или исходят из одного и того же коммерческого источника.

В свою очередь анализ услуг 45 класса МКТУ, приведенных в перечнях заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по свидетельству №515676 показал, что они относятся к одной родовой группе – услуги по расследованию и наблюдению, относящиеся к безопасности физических лиц и материальных ценностей, следовательно, являются однородными, что заявителем не оспаривается.

Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак характеризуются высокой степенью сходства, предназначены для маркировки однородных услуг 45 класса МКТУ.

Согласно правоприменительной практике относительно вопроса сходства товарных знаков и однородности товаров, сформулированной в пункте 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. №10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом 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.

В силу установленной выше высокой степени сходства и однородности услуг, для индивидуализации которых предназначены сравниваемые знаки, заявленное обозначение признается сходным до степени смешения с противопоставлением по свидетельству №515676 согласно требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении всех услуг 45 класса МКТУ, что обуславливает вывод об отсутствии оснований для удовлетворения поступившего возражения.

Что касается довода заявителя о том, что соответствие заявленного обозначения «АТОЛЛ БЕЗОПАСНОСТИ» фирменному наименованию заявителя - «ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «АТОЛЛ» является основанием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, то он не обоснован,

поскольку наличие права на фирменное обозначение не является автоматическим основанием для регистрации товарного знака, включающего в состав те или иные аналогичные индивидуализирующие элементы – в данном случае слово «АТОЛЛ».

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 29.11.2020, оставить в силе решение Роспатента от 29.07.2020.