

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном Гражданским кодексом 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 поступившее 21.01.2020 возражение компании The Interchain Foundation, Швейцария (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2018748839 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2018748839 было заявлено на государственную регистрацию в качестве товарного знака с приоритетом от 09.11.2018 на имя заявителя в отношении услуг 36 класса МКТУ.

Согласно материалам заявки заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «**АТОМ**», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 23.09.2019 об отказе в государственной регистрации товарного знака, мотивированное в заключении по результатам экспертизы несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что заявленное обозначение сходно до степени смешения в отношении однородных услуг 36 класса МКТУ с обозначениями, заявленными ранее другим лицом по заявкам №№ 2018747564 и 2018746255, и с товарными знаками по свидетельствам №№ 395552 и 427878, охраняемыми на имя другого лица и имеющими более ранние приоритеты.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 21.01.2020 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 23.09.2019.

Доводы возражения сводятся, в частности, к тому, что сравниваемые знаки не являются сходными друг с другом, так как они отличаются по цветовому и шрифтовому исполнению, по наличию в противопоставленных знаках изобразительных элементов, а также по количеству слов, звуков и букв и составу звуков и букв и по смысловому значению, что обусловлено наличием в противопоставленных знаках иных слов, отсутствующих в заявленном обозначении.

В возражении также отмечено, что приведенные в заявке услуги 36 класса МКТУ не являются однородными услугам 36 класса МКТУ, для которых охраняются противопоставленные знаки, так как они оказываются в совершенно разных узкоспециализированных сегментах рынка финансовых услуг и имеют, соответственно, разный круг потребителей-специалистов.

На основании изложенного в возражении заявителем была выражена просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех приведенных в заявке услуг.

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

С учетом даты подачи заявки (09.11.2018) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом 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 абзацем 1 и 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.

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 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).

Заявленное обозначение представляет собой выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита словесное обозначение «АТОМ», которое в переводе с английского языка означает «атом» (см. Интернет-портал «Академик: Словари и энциклопедии на Академике / Переводы» – <https://dic.academic.ru/>). Предоставление правовой охраны заявленному обозначению в качестве товарного знака с приоритетом от 09.11.2018 испрашивается в отношении услуг 36 класса МКТУ.

По заявкам №№ 2018747564 и 2018746255 на регистрацию соответствующих противопоставленных обозначений в качестве товарных знаков на имя другого лица были приняты решения Роспатента от 31.01.2020 об отказе в регистрации товарных знаков.

В свою очередь, противопоставленные товарные знаки  РОСАТОМ по свидетельству № 395552 с приоритетом от 30.12.2008 и  ROSATOM по свидетельству

№ 427878 с приоритетом от 14.04.2010 представляют собой комбинированные обозначения, в которых несут основную индивидуализирующую нагрузку выполненные стандартным или близким к стандартному шрифтом заглавными буквами, соответственно, русского и латинского алфавитов словесные элементы «АТОМ» и «АТОМ», так как они запоминаются легче, чем изобразительные элементы, а графически обособленные от них посредством более жирного шрифта другие слова «РОС» и «ROS» сами по себе не могут самостоятельно индивидуализировать товары или услуги, как не обладающие различительной способностью, поскольку являются общепринятыми сокращениями от слов «Россия» или «российский» (см. там же – Словарь сокращений и аббревиатур), то есть играют исключительно второстепенную роль. Данные товарные знаки охраняются на имя другого лица – Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», в частности, в отношении услуг 36 класса МКТУ.

Сопоставительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков показал, что они ассоциируются друг с другом в целом в силу полного фонетического вхождения заявленного обозначения в состав противопоставленных товарных знаков, что обуславливается совпадением звуков у соответствующих подлежащих сравнению слов («АТОМ» – «АТОМ»), причем данные слова еще и графически тождественны друг с другом, поскольку составляющие их буквы, независимо даже от принадлежности к русскому или латинскому алфавиту, имеют абсолютно одинаковые геометрические начертания, а также и семантически тождественны в силу определенного смыслового значения у лексической единицы английского языка «АТОМ», означающей в переводе на русский язык, как уже было отмечено выше, собственно, «АТОМ».

При этом некоторые действительно имеющиеся отличия у сравниваемых знаков (по цветовому и шрифтовому исполнению, по наличию в противопоставленных товарных знаках изобразительных элементов и иных слов) играют лишь второстепенную роль при восприятии этих знаков в целом.

При сравнительном анализе заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков коллегия исходила из того, что решающее

значение при их восприятии в целом имеют фонетический, графический и семантический факторы, на основе которых было установлено их сходство за счет совпадения у них соответствующих слов. Следует отметить, что для констатации сходства обозначений наличие сходства по всем критериям (визуальный, звуковой, смысловой) не обязательно, так как соответствующие признаки учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 42 Правил).

Изложенные выше обстоятельства позволяют сделать вывод о том, что заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак, несмотря на их отдельные отличия, ассоциируются друг с другом в целом и, следовательно, являются сходными.

При этом наличие тождества у подлежащих сравнению слов обуславливает весьма высокую степень сходства этих знаков в целом, ввиду чего вероятность смешения на рынке услуг, индивидуализируемых ими, значительно увеличивается, а диапазон услуг, подлежащих признанию в качестве однородных, обязательно расширяется.

Отсюда следует, что для признания сравниваемых услуг однородными при наличии такой высокой степени опасности их смешения уже достаточно совпадения у них всего лишь одного или нескольких отдельных доминирующих основных признаков, определяющих соответствующие критерии однородности услуг, за счет наличия которых эти товары могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения. Совпадения признаков по всем возможным критериям для вывода об однородности товаров не требуется.

Так, приведенные в заявке услуги 36 класса МКТУ «криптовалюта, а именно предоставление виртуальной валюты для использования членами/партнерами для обеспечения безопасности и предоставления членства в онлайн-сообществах посредством глобальной компьютерной сети», с одной стороны, и услуги 36 класса МКТУ «анализ финансовый; инвестирование; информация финансовая; клиринг; консультации по вопросам финансов; менеджмент финансовый; обмен денег; операции банковские через Интернет; перевод денежных средств в системе

электронных расчетов; спонсорство финансовое; учреждение взаимовыгодных; финансирование», для которых, в частности, охраняются противопоставленные товарные знаки, с другой стороны, относятся к одной и той же определенной сфере экономики (сфера финансов) и к одной и той же родовой группе услуг (финансовые услуги), и, как следствие, они имеют одно и то же общее назначение (обеспечение движения денежных средств в любом эквиваленте) и один и тот же общий круг потребителей (участники финансового рынка), в силу чего данные сравниваемые услуги 36 класса МКТУ, несомненно, подлежат признанию однородными друг с другом.

Что касается довода возражения о том, что сравниваемые услуги оказываются в разных узкоспециализированных сегментах рынка финансовых услуг, то следует отметить, что в данном случае речь идет именно о различных сегментах одного и того же финансового рынка, в котором соответствующее движение денежных средств может осуществляться в любых взаимозаменяемых по соглашению участников рынка эквивалентах (та или иная национальная валюта, товарные или вещественные деньги, фиатные или символические деньги, ценные бумаги, знаки стоимости, кредитные деньги, записи по счетам, электронные частные деньги, криптовалюта и т.д.).

Таким образом, в результате сопоставления соответствующих перечней услуг усматривается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности вышеуказанных (однородных) услуг 36 класса МКТУ, для индивидуализации которых предназначены сравниваемые (сходные) знаки, одному производителю. Следовательно, заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №№ 395552 и 427878 являются сходными до степени смешения в отношении соответствующих однородных услуг 36 класса МКТУ.

Принимая во внимание указанные выше обстоятельства, коллегия не располагает какими-либо основаниями, опровергающими вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 21.01.2020, оставить в силе решение Роспатента от 23.09.2019.