

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. № 321-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее - Кодекс) и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 за № 644/261 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) 13.05.2021, поданное Индивидуальным предпринимателем Великодным Владимиром Васильевичем, Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019720157 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

АХТОН

Обозначение **АХТОН** по заявке № 2019720157, поданной 26.04.2019, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 01, 02, 19, 24, 27 и услуг 35 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

Роспатентом 19.01.2021 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019720157. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому

заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения:

- со знаком **AXTON** по международной регистрации № 1358345 с

приоритетом от 03.04.2017 – (1) и знаком **AXTON** по международной регистрации № 906728 с приоритетом от 03.11.2006 (срок действия регистрации продлен до 03.11.2026) – (2), правовая охрана которым на территории Российской Федерации предоставлена на имя компании GROUPE ADEO, 135 rue Sadi Carnot, CS 00001 F-59790 RONCHIN в отношении товаров и услуг 01, 02, 03, 04, 05, 16, 17, 19, 22, 27, 35 классов МКТУ, однородных заявленным товарам и услугам 01, 02, 17, 19, 24, 27, 35 классов МКТУ;

akson.ru

- с товарным знаком по свидетельству № 693076 с приоритетом от 25.05.2018, зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью «Терминал», г. Кострома в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ – (3);

АСТОН

- с товарными знаками: по свидетельству № 454657 с приоритетом от 26.08.2010, срок действия регистрации продлен до 26.08.2030 – (4) и

ASTON

по свидетельству № 454658 с приоритетом от 26.08.2010, срок действия регистрации продлен до 26.08.2030 – (5), зарегистрированными на имя Открытого акционерного общества «Астон Продукты Питания и Пищевые Ингредиенты», г.Ростов-на-Дону в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ;



- со знаком по международной регистрации № 897838 с приоритетом от 17.05.2006 – (6), правовая охрана которому на территории Российской Федерации предоставлена на имя AS ASTON SEALS S.P.A., Италия в отношении однородных товаров 17 класса МКТУ;



- с товарным знаком по свидетельству № 337966 с приоритетом от 24.03.2006 – (7), зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью «Группа Астон», Москва в отношении однородных товаров и услуг 02, 19, 35 классов МКТУ.

В Роспатент 13.05.2021 поступило возражение, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель ограничивает перечень товаров, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака по рассматриваемой заявке, путем исключения из первоначально заявленного перечня всех товаров и услуг 17, 35 классов МКТУ и сокращения перечней товаров 01, 02, 19, 24, 27 классов МКТУ следующим образом:

- 01 класс МКТУ - *клей для облицовочных плиток; клей для стеклоткани и стеклохолстов; препараты для снятия обоев, стекло жидкое;*

- 02 класс МКТУ - *грунтовки;*

- 19 класс МКТУ - *бумага строительная, картон строительный, материалы армирующие строительные неметаллические, покрытия строительные неметаллические, стекло строительное;*

- 24 класс МКТУ - *материалы нетканые текстильные; материалы пластмассовые (заменители тканей); ткани из стекловолокна текстильные;*

- 27 класс МКТУ - *стеклообои, в том числе стеклотканевые обои и стеклохолсты;*

- поскольку заявитель исключил из первоначально заявленного перечня все товары и услуги 17, 35 классов МКТУ, то могут быть сняты противопоставления по товарным знакам (3, 4, 5, 6), правовая охрана которым предоставлена только в отношении товаров и услуг 17, 35 классов МКТУ;

- что касается противопоставленных товарных знаков (1, 2, 7), то указанные товарные знаки не являются сходными с заявленным обозначением, а товары 01, 02, 19, 27 классов МКТУ, в отношении которых данным товарным знаком предоставлена правовая охрана, не однородны товарам уточненного перечня 01, 02, 19, 24, 27 классов МКТУ;

- заявитель также обращает внимание, что правообладатель противопоставленного знака (7) осуществляет деятельность в области недвижимости, то есть не производит товары, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака по рассматриваемой заявке.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 19.01.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2019720157 в отношении уточненного перечня товаров, указанного выше.

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

С учетом даты подачи заявки (26.04.2019) 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 Минэкономразвития России от 20.07.2015 г. № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 г., рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 г. (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 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.

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.

Заявленное обозначение по заявке № 2019720157 представляет собой

словесное обозначение **AXTON**, выполненное буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Согласно доводам возражения предоставление правовой охраны товарному знаку по заявке №2019720157 испрашивается в отношении уточненного перечня товаров 01, 02, 19, 24, 27 классов МКТУ, указанного выше.

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

- знак **AXTON** по международной регистрации № 1358345 – (1). Правовая охрана знаку на территории Российской Федерации предоставлена в отношении товаров и услуг 27, 35 классов МКТУ

- знак **AXTON** по международной регистрации № 906728 – (2). Правовая охрана знаку на территории Российской Федерации предоставлена, в том числе, в отношении товаров и услуг 01, 02, 17, 19 классов МКТУ;

akson.ru

- товарный знак по свидетельству № 693076 – (3).
Правовая охрана знаку предоставлена в отношении услуг 35 класса МКТУ;

АСТОН

- товарный знак по свидетельству № 454657 – (4).
Правовая охрана знаку предоставлена в отношении услуг 35 класса МКТУ;

ASTON

- товарный знак по свидетельству № 454658 – (5).
Правовая охрана знаку предоставлена в отношении услуг 35 класса МКТУ;



- знак по международной регистрации № 897838 – (6).
Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 17 класса МКТУ;



- товарный знак по свидетельству № 337966 – (7). Правовая охрана знаку предоставлена, в том числе, в отношении товаров и услуг 02, 19, 35 классов МКТУ.

Поскольку заявитель исключил из первоначально заявленного перечня все товары и услуги 17, 35 классов МКТУ, то могут быть сняты противопоставления по

товарным знакам (3, 4, 5, 6), правовая охрана которым предоставлена только в отношении товаров и услуг 17, 35 классов МКТУ;

Таким образом, анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса проводится в отношении противопоставленных товарных знаков (1, 2, 7).

Сравнительный анализ заявленного обозначения **АХТОН** и противопоставленных знаков **АХТОН** (1, 2) показал, что они совпадают во всех элементах: словесные элементы, которые являются фантазийными, тождественны фонетически, выполнены заглавными буквами латинского алфавита, типовым шрифтом. С точки зрения отличительной функции товарных знаков, тождество обозначений основано на суждении о них как об одном и том же обозначении. В связи с этим совпадение словесных обозначений, выполненных в каждом из случаев стандартным шрифтом буквами одного алфавита, свидетельствует об их тождестве.

При сравнительном анализе заявленного обозначения **АХТОН** и противопоставленного знака  – (7) коллегия учитывала следующее.

В обозначении, состоящем из словесного и изобразительного элементов, основным элементом является словесный, так как он легче запоминается, чем изобразительный, и именно на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения.

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

С учетом изложенного выше, основную индивидуализирующую нагрузку в противопоставленном товарном знаке (7) несет словесный элемент «ASTON».

С точки зрения фонетики сравниваемые слова «AXTON» - «ASTON» следует признать сходными в силу тождества звучания конечных частей [-TON] и сходства звучания их начальных частей [AX-] - [AS-], а также в силу того, что слова состоят из одинакового количества слогов, букв, имеют одинаковый состав гласных и весьма близкий состав согласных, одинаковым расположением близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу, наличием совпадающих слогов и их расположением.

По семантическому фактору сходства провести оценку не представляется возможным, поскольку словесный элемент «ASTON» в переводе с английского на русский язык означает имя собственное, слово «AXTON» не является лексической единицей основных европейских языков, то есть является вымышленным.

Что касается визуального признака сходства, то между заявленным обозначением и противопоставленным товарным знаком (7) имеются визуальные различия, однако, при сравнительном анализе коллегия исходила из того, что решающее значение при восприятии сопоставляемых обозначений в целом имеет фонетический фактор сходства основных словесных элементов «AXTON» - «ASTON». При этом коллегия учитывала, что слова выполнены стандартными шрифтовыми единицами, буквами одного алфавита, в словах совпадает начертание четырех букв (А, Т, О, N), что усиливает сходство сравниваемых обозначений.

Изложенное выше обуславливает вывод о сходстве обозначений по фонетическому признаку сходства, который в данном случае является основным.

Сравнение перечней товаров с целью определения их однородности показало следующее.

Правовая охрана товарному знаку по заявке №2019720157 испрашивается в отношении уточненного перечня товаров:

- 01 класс МКТУ - *клей для облицовочных плиток; клей для стеклоткани и стеклохолстов; препараты для снятия обоев, стекло жидкое;*
- 02 класс МКТУ - *грунтовки;*

- 19 класс МКТУ - *бумага строительная, картон строительный, материалы армирующие строительные неметаллические, покрытия строительные неметаллические, стекло строительное;*

- 24 класс МКТУ - *материалы нетканые текстильные; материалы пластмассовые (заменители тканей); ткани из стекловолокна текстильные;*

- 27 класс МКТУ - *стеклообои, в том числе стеклотканевые обои и стеклохолсты.*

Следует отметить, что уточненный перечень товаров 01 класса МКТУ включает товар «*клеи для стеклоткани и стеклохолстов*», который не был указан в первоначальном перечне заявленных товаров, следовательно, расширяет объем притязаний и не может быть принят во внимание.

Правовая охрана знаку (1) на территории Российской Федерации предоставлена в отношении следующих товаров:

- 27 класса МКТУ «*Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revêtements de sols, tentures murales non en matières textiles, revêtements muraux en verre (feuilles de revêtement mural), revêtements muraux en fibres de verre à peindre, rénovation revêtements muraux, revêtements muraux pour la décoration, papiers de tenture, papiers peints en matières textiles, papiers peints, revêtements de sols (à l'exception des carrelages et des peintures), revêtements de sols (excepté en tissu) / Ковры, коврики, маты, линолеум и другие напольные покрытия, нетекстильные настенные покрытия, стеклотканевые настенные покрытия (листы настенного покрытия), настенные покрытия из стекловолокна, подлежащие окраске, ремонтные настенные покрытия, настенные покрытия для декора, обои, обои текстильные материалы, обои, напольные покрытия (кроме плитки и красок), напольные покрытия (кроме тканевых)*».

Правовая охрана знаку (2) на территории Российской Федерации предоставлена, в том числе, в отношении товаров:

- 01 класса МКТУ - *Produits chimiques destinés à l'industrie, aux sciences, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture; résines artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut; engrais pour les terres; compositions*

extinctrices; préparations pour la trempe et la soudure des métaux; produits chimiques destinés à conserver les aliments; produits chimiques pour le nettoyage des cheminées; produits pour la conservation du ciment (à l'exception des peintures et des huiles); préparations pour l'imperméabilisation du ciment (à l'exception des peintures); ignifuges; matières tannantes; adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie; colles pour l'industrie; colles pour papiers peints; sel pour conserver, autre que pour les aliments; sels à usage industriel; réactifs chimiques (autres qu'à usage médical ou vétérinaire); décolorants à usage industriel; produits chimiques pour piscines et notamment produits pour adoucir l'eau, produits pour la purification de l'eau, correcteurs de pH / химические продукты, предназначенные для использования в промышленных, научных целях, в фотографии, сельском хозяйстве, садоводстве и лесоводстве; необработанные синтетические смолы, необработанные пластические материалы; удобрения; составы для тушения огня; препараты для закалки и пайки металлов; препараты для консервирования пищевых продуктов; дубильные вещества; препараты для консервации цемента (кроме красок и масел); препараты для гидроизоляции цемента (кроме красок); огнезащитные вещества; дубильные вещества; клет, используемые в промышленных целях; клеи для обоев; соль для консервирования, кроме пищевой; соли промышленного назначения; химические реактивы (кроме медицинских или ветеринарных); отбеливатели для промышленных целей; химикаты для бассейнов и, в частности, препараты для умягчения воды, препараты для очистки воды, корректоры pH;

- 02 класса МКТУ - Couleurs, peintures et vernis (à l'exception des isolants), laques (peintures); préservatifs contre la rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants (ni pour métaux, ni pour semences); résines naturelles à l'état brut; métaux en feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes; colorants pour la teinture des vêtements et des revêtements d'ameublement; enduits (peintures); diluants pour peintures; mastics à l'huile / Краски, лакокрасочные материалы (кроме изоляторов), лаки (краски); консерванты от ржавчины и от порчи древесины; красящие материалы; протравы (ни для металлов, ни для семян); натуральные смолы в сыром виде; листовой и порошковый металл для художников,

декораторов, полиграфистов и художников; красители для окрашивания одежды и обивки; покрытия (краски); разбавители для красок; масляные герметики;

- 17 класса МКТУ - Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica; produits en matières plastiques mi-ouvrées; matières à calfeutrer, à étouper et à isoler; tuyaux d'arrosage; garnitures d'étanchéité ou d'isolation; peintures et vernis isolants; enduits isolants; mastics pour joints; rubans et tissus isolants; résines artificielles ou synthétiques (produits semi-finis); fibres ou laine de verre pour l'isolation / Резина, гуттаперча, камедь, асбест, слюда; полуфабрикаты из пластмассы; уплотнительные, заглушки и изоляционные материалы; поливочный шланг; уплотнительные или изолирующие прокладки; изоляционные краски и лаки; изоляционные покрытия; герметики для стыков; изоляционные ленты и ткани; искусственные или синтетические смолы (полуфабрикаты); стекловолокно или стекловата для утепления;

- 19 класса МКТУ - Matériaux de construction non métalliques; sable (à l'exception du sable pour fonderie); gravier; asphalte, poix et bitume; béton; ciment; plâtre; enduits (matériaux de construction); liants pour le briquetage / Строительные материалы неметаллические; песок (кроме формовочного); гравий; асфальт, пек и битум; конкретный; цемент; штукатурка; покрытия (строительные материалы); вяжущие для кирпичной кладки.

Правовая охрана товарному знаку (7) предоставлена, в том числе, в отношении следующих товаров:

- 02 класса МКТУ - белила [краски, красители]; белила свинцовые; грунтовки; замазки стекольные; краски алюминиевые; краски для древесины; краски для керамических изделий; краски клеевые; краски эмалевые; краски; мастики масляные [шпатлевки]; молоко известковое; паста серебряная; покрытия [краски]; покрытия [краски] для древесины; покрытия защитные грунтовые для рам, политуры; препараты антикоррозионные; препараты для снятия обоев; препараты защитные для металлов; протравы для древесины; разбавители для красок; разбавители для лаков; растворы для побелки; составы для внутренней отделки; эмали [лаки];

- 19 класса МКТУ - *алебастр; бетон; вещества связующие для ремонта дорожных покрытий; гипс; гипс для внутренних работ; дранка кровельная; желоба водосточные; изделия из камня; камень; камень бутовый; камень искусственный; колпаки на дымовых трубах; лесоматериалы обработанные.*

Товары 01 класса МКТУ уточненного перечня однородны товарам 01 класса МКТУ *«продукты, предназначенные для использования в промышленных и научных целях, клеящие вещества для промышленных целей»* противопоставленного знака (2), поскольку соотносятся как вид – род, имеют одно назначение, один круг потребителей, один рынок сбыта.

При этом коллегия учитывала, что химические вещества, используемые для науки, могут включать химические вещества, используемые для строительства, т.е. химические вещества, используемые в промышленности строительных материалов (Наука – это познавательная деятельность, которая взаимодействует с другими видами деятельности, в том числе с деятельностью в области строительства и архитектуры (строительная наука, см. сайт <https://ru.wikipedia.org/> «Строительная наука»).

Товары 02 класса МКТУ уточненного перечня тождественны товарам 02 класса МКТУ противопоставленного знака (7).

Товары 19 класса МКТУ уточненного перечня однородны товарам 19 класса МКТУ *«строительные материалы неметаллические»* противопоставленного знака (2) и товарам 19 класса МКТУ *«материалы строительные»* противопоставленного знака (7), поскольку соотносятся как вид – род, имеют одно назначение, один круг потребителей, один рынок сбыта.

Товары 24, 27 классов МКТУ уточненного перечня однородны товарам 27 класса МКТУ *«напольные покрытия; нетекстильные настенные покрытия, стеклотканевые настенные покрытия (листы настенного покрытия), настенные покрытия из стекловолокна, подлежащие окраске, обои»* противопоставленного знака (1), поскольку относятся к одной группе товаров «нетекстильные настенные покрытия», имеют одно назначение, один круг потребителей, один рынок сбыта.

При анализе однородности товаров и услуг коллегия также учитывала, что сходство обозначений тесно связано с однородностью товаров, в отношении которых обозначения заявлены (зарегистрированы).

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 рассматриваемом случае заявленное обозначение тождественно с противопоставленными знаками (1, 2), а уточненный перечень товаров 02 класса МКТУ содержит позиции, идентичные позициям товаров, указанных в перечне противопоставленного знака (7).

Таким образом, высокая степень однородности сопоставляемых товаров может компенсировать возможную низкую степень сходства (заявленное обозначение и противопоставленный знак (7)).

При тождестве заявленного обозначения и противопоставленных знаков (1, 2) шире диапазон товаров, которые рассматриваются как однородные.

Что касается довода заявителя относительно того, что правообладатель противопоставленного товарного знака (7) не производит товары 02, 19 класса МКТУ, то следует отметить, что анализу подлежит не фактическая деятельность заявителя и правообладателя противопоставленного знака (7), а товары уточненного перечня и товары, в отношении которых предоставлена правовая охрана товарному знаку (7).

Кроме того, коллегия отмечает, что материалы заявки содержат обращение правообладателя противопоставленных знаков (1, 2), поступившее в ФИПС 12.05.2020, в котором он выражает обеспокоенность в отношении возможной регистрации товарного знака «АХТОН» по заявке № 2019720157 на имя заявителя, отмечая на то, что сравниваемые обозначения имеют высокую степень сходства, приближенную к тождеству, а сопоставляемые товары и услуги однородны.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия установила, что заявленное обозначение является сходным до степени смешения со знаками по международным регистрациям №1358345 и № 906728 и с товарным знаком по свидетельству № 337966, в отношении однородных товаров уточненного перечня и, следовательно, не соответствует пункту 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 13.05.2021, оставить в силе решение Роспатента от 19.01.2021.