

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
по результатам рассмотрения  **возражения**  **заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 12.11.2019, ООО «ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «АТОЛЛ», г. Набережные Челны (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака по заявке №2018747999 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.



Комбинированное обозначение « \_\_\_\_\_ » по заявке №2018747999, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 02.11.2018, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении 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».*

Роспатентом 27.08.2019 принято решение об отказе государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных услуг 45 класса МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, в котором указано на несоответствие заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в связи с тем, что оно сходно до степени



смешения с комбинированным товарным знаком « \_\_\_\_\_ » по свидетельству №515676 с приоритетом от 11.12.2012 для однородных услуг 45 класса МКТУ, зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью Охранное Агентство "Атолл", г. Красноярск.

Кроме того, словесный элемент «БЕЗОПАСНОСТИ» входящий в состав заявленного обозначения, в отношении услуг 45 класса МКТУ не обладает различительной способностью и является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

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

- заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак не являются сходными в силу семантического, фонетического и графического различия;

- заявитель отмечает, что словесный элемент Атолл — коралловый остров либо архипелаг, имеющий вид сплошного или разорванного кольца, окружающего лагуну;

- противопоставленный комбинированный товарный знак «АТОЛЛ Холдинг Безопасности» по свидетельству №515676 состоит из трех слов, словесные элементы «Холдинг Безопасности» указаны в качестве неохраняемых элементов;

- заявитель считает, что экспертиза неправомерно разделила словосочетание «атолл безопасности» заявленное обозначение на два слова;

- заявленное обозначение состоит из словосочетания «АТОЛЛ БЕЗОПАСНОСТИ», то есть «Остров безопасности», подразумевающее оберегающее кольцо, обеспечивающее безопасность (объекта);

- заявитель не согласен с тем, что словесный элемент «безопасности» является неохраняемым;

- словесный элемент «безопасности» указан в родительном, а не в именительном падеже, что уже не позволяет отнести его к характеристике услуг;

- словесные элементы «АТОЛЛ БЕЗОПАСНОСТИ» размещены на двух строках, для лучшего восприятия обозначения.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении заявленных услуг.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (02.11.2018) поступления заявки №2018747999 на регистрацию товарного знака 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 июля 2015 г. N 482 (далее - Правила).

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:

1. вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;
2. являющихся общепринятыми символами и терминами;
3. характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта;
4. представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации. При этом устанавливается, в частности, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы вошедшими во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида. Проверяется также, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы общепринятыми терминами, являющимися лексическими единицами, характерными для конкретных областей науки и техники.

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.

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 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 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

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.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке № 2018747999



заявлено комбинированное обозначение «», которое состоит из размещенного посередине изобразительного элемента словесного элемента «АТОЛЛ», выполненного заглавными буквами русского алфавита, и расположенного ниже словесного элемента «БЕЗОПАСНОСТИ». Изобразительный элемент представляет собой стилизованное изображение земного шара темно-синего цвета, с изображениями континентов синего цвета. Правовая охрана товарному знаку испрашивается в синем, темно-синем и белым цветовом сочетании для 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»*.

Коллегия отмечает, что словесные элементы «АТОЛЛ БЕЗОПАСНОСТИ» расположены на двух строках шрифтовыми единицами разного размера, в силу такого графического выполнения таким образом, что воспринимаются как два отдельных слова.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Заявленное обозначение включает сильный оригинальный элемент «АТОЛЛ» и слабый элемент «БЕЗОПАСНОСТИ», который в силу своей семантики («безопасность» - состояние, при котором не угрожает опасность, есть защита от опасности. См Интернет-словарь: [dic.academic.ru](http://dic.academic.ru), Толковый

словарь Ожегова.) характеризует заявленные услуги 45 класса МКТУ (услуги, службы безопасности), в связи с чем является неохраняемым элементом на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

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

В заключении по результатам экспертизы заявленному обозначению противопоставлен товарный знак по свидетельству №515676.



Противопоставленный знак «» по свидетельству №515676 представляет собой комбинированное обозначение, содержащее словесный элемент «АТОЛЛ», выполненный заглавными русскими буквами синего цвета, на фоне буквы «О» расположены два полукруга красного цвета, поверх которых расположены две пересекающиеся линии красного цвета. Ниже расположены неохраняемые словесные элементы «Холдинг Безопасности» выполненные стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении услуг *«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» 45 класса МКТУ.*

При проведении сопоставительного анализа заявленного обозначения и противопоставленного знака было установлено, что сравниваемые знаки содержат фонетически и семантически тождественные словесные элементы «АТОЛЛ» (где: «Атолл» - коралловый риф кольцеобразной формы). Выполнение словесных элементов заглавными буквами русского алфавита усиливает сходство. Словесные элементы «АТОЛЛ», выполнены более крупным шрифтом, занимают в сопоставляемых обозначениях доминирующее положение, поскольку они легче запоминаются и на них акцентируется внимание потребителя при восприятии знаков.

Наличие в сравниваемых знаках неохранных словесных элементов «безопасности» и их расположение под главными индивидуализирующими элементами «АТОЛЛ» также усиливает сходство сравниваемых обозначений.

Таким образом, сходство доминирующего элемента «АТОЛЛ» по фонетическому, семантическому и визуальному факторам сходства словесных обозначений позволяет сделать вывод о том, что заявленное обозначение и противопоставленный знак ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на отдельные отличия.

Анализ однородности услуг 45 класса МКТУ представленных в перечнях заявленного и противопоставленного товарного знака показал, что данные услуги являются однородными.



Услуги 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», в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению и услуги 45 класса МКТУ «агентства детективные; агентства по организации ночной охраны; консультации по вопросам безопасности; контроль систем охранной сигнализации; охрана штатская; проверка багажа в целях безопасности; проверка состояния безопасности предприятий; сбор информации о физических лицах; услуги телохранителей», в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленному товарному знаку, являются однородными, соотносятся между собой как род/вид, относятся к службам безопасности, включают услуги по сбору данных, предоставляются в целях обеспечения безопасности. Следовательно преследуют одну и ту же цель и имеют один и тот же круг потребителей. Необходимо отметить, что часть услуг противопоставленного товарного знака и заявленного обозначения полностью совпадают (например: *агентства детективные; агентства по организации ночной охраны; консультации по вопросам физической охраны; контроль систем охранной сигнализации; проверка состояния безопасности предприятий; сбор информации о физических лицах*).

Таким образом, проведенный анализ показал, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с противопоставленным товарным знаком в отношении однородных услуг 45 класса МКТУ, и, следовательно, вывод Роспатента о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 12.11.2019,  
оставить в силе решение Роспатента от 27.08.2019.**