

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, рассмотрела возражение, поступившее 10.07.2017, поданное Симутиным В.В., Московская обл., г. Дзержинский (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2014744480 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны обозначению по заявке № 2014744480, поданной 31.12.2014, испрашивалось на имя заявителя в отношении товаров 09, 16, 18, 20, 21, услуг 35, 41, 43 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки заявлено словесное обозначение

ATLANTIDA

, выполненное заглавными буквами латинского алфавита.

Решение Роспатента от 31.03.2017 о государственной регистрации товарного знака в отношении части товаров 09, 16, всех товаров 18, части товаров 21, части услуг 35 классов МКТУ по заявке № 2014744480 было принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому установлено, что заявленное обозначение [1] не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении части товаров 09, 16, 21 классов МКТУ, всех товаров 20 класса МКТУ, части услуг 35, всех услуг 41, 43 классов МКТУ, указанных в перечне, поскольку заявленное обозначение [1] сходно до степени смешения с товарными знаками:



- [2] по свидетельству № 575662, приоритет от 23.04.2014, правовая охрана которому была предоставлена ранее на имя: Проскура И.П., г. Орск, Оренбургская обл., в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ;

- *Atlantida* [3] по свидетельству № 228325, приоритет от 04.08.2000, правовая охрана которому была предоставлена ранее на имя: ООО «Сервиспойнт», г. Санкт-Петербург, в отношении однородных товаров 09, услуг 35 классов МКТУ;

- **АТЛАНТИДА** [4] по свидетельству № 163194, приоритет от 02.08.1996, правовая охрана которому была предоставлена ранее на имя: Пугачевой А.Б., Москва, в отношении однородных товаров 09, 16, 20, 21, услуг 35, 41 классов МКТУ, а также в отношении услуг 42 класса МКТУ, признанных экспертизой однородными услугам 41, 43 классов МКТУ;

- в заключении по результатам экспертизы указано на фонетическое и семантическое сходство сравниваемых словесных элементов [1] и [2-4].

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило 10.07.2017 возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 31.03.2017.

Доводы возражения, поступившего 10.07.2017, сводятся к следующему:

- экспертиза не приняла во внимание доводы заявителя относительно истечения срока действия исключительных прав в отношении противопоставленного товарного знака [4]. Срок действия регистрации истек 02.08.2016 г. и на дату вынесения решения продление товарного знака [4] не было осуществлено;

- в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) была внесена запись о прекращении правовой охраны товарного знака [4] в связи с истечением срока действия исключительного права на товарный знак;

- по 09 классу МКТУ заявленному обозначению [1] противопоставлен товарный знак [3] в отношении товаров 09 класса МКТУ «доски объявлений электронные; базы

данных». Заявитель согласен с исключением из заявленного перечня следующих товаров, однородных товарам 09 класса МКТУ «магнитные носители информации, записывающие диски; компакт диски, DVD и другие цифровые записывающие носители информации; дисководы с автоматической заменой дисков к компьютерам; дискеты; диски магнитные; диски оптические; электронные этикетки [таблички] к товарам; электронные карманные переводчики; электронные карандаши [элементы дисплеев]; звукозаписывающие диски, звукозаписывающие носители; звукозаписывающие пленки; компакт-диски [аудио, видео]; компакт-диски [считываемая память]; устройства для записи на магнитную ленту; пленки звукозаписывающие; файлы изображений загружаемые; файлы музыкальные загружаемые; флэш-накопители USB; записные книжки электронные; доски объявления электронные»;

- заявленному обозначению [1] в отношении услуг 35 класса МКТУ противопоставлены товарные знаки [2,3], действующие в отношении перечня услуг «сбор информации в машинные базы данных; систематизация информации в машинных базах данных; автоматизированное ведение файлов; услуги магазинов по розничной, оптовой продаже продовольственных товаров»). Заявитель согласен с исключением из перечня следующих услуг 35 класса МКТУ, однородных услугам вышеуказанных противопоставлений: «сбор информации в компьютерных базах данных; систематизация информации компьютерных баз данных; поиск сведений (информации, данных) в компьютерных файлах для других; управление компьютерными файлами», а также ограничением части услуг 35 класса МКТУ путем добавления исключения в отношении продовольственных товаров следующим образом: «демонстрация товаров, за исключением продовольственных товаров; презентация товаров через средства коммуникации для розничной продажи, за исключением продовольственных товаров распространение образцов, за исключением продовольственных товаров; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами], за исключением продовольственных товаров; содействие продаже (посредничество), за исключением продовольственных товаров»;

- в отношении товаров и услуг 16, 18, 20, 21, 41, 43 классов МКТУ противопоставлен только товарный знак [4]. В связи с истечением срока действия противопоставления [4] заявитель считает возможным оставить перечень заявленных товаров и услуг по этим классам в первоначальной редакции.

На основании изложенного в возражении, поступившем 10.07.2017, содержится просьба об изменении решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров и услуг.

Изучив материалы дела, заслушав присутствующих при рассмотрении возражения, поступившего 10.07.2017, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты подачи (31.12.2014) заявки № 2014744480 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения [1] включает в себя вышеуказанный 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 14.4.2 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым

(семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки. При установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака обозначение

ATLANTIDA

[1] является словесным, выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

В заключении по результатам экспертизы указано, что заявленное обозначение [1] не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении части товаров 09, 16, 21 классов МКТУ, всех товаров 20 класса МКТУ, части услуг 35 класса МКТУ и всех услуг 41, 43 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

В отношении несоответствия заявленного обозначения [1] требования пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.



Противопоставленный товарный знак [2] по свидетельству № 575662 (приоритет от 23.04.2014) является комбинированным, включает стилизованное изображение медведя и словесный элемент «АТЛАНТИДА», выполненный заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана товарного знака [2] действует, в том числе в отношении услуг 35 класса МКТУ «услуги магазинов по розничной, оптовой продаже продовольственных товаров».

Противопоставленный товарный знак *Atlantida* [3] по свидетельству № 228325, приоритет от 04.08.2000 (срок действия регистрации продлен до 04.08.2020) является словесным и выполнен стилизованным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарного знака [3] действует в отношении товаров 09 класса МКТУ «доски объявлений электронные; базы данных», услуг 35 класса МКТУ «сбор информации в машинные базы данных; систематизация информации в машинных базах данных; автоматизированное ведение файлов».

Противопоставленный товарный знак **АТЛАНТИДА** [4] по свидетельству № 163194, приоритет от 02.08.1996 является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана товарного знака [4] действовала, в том числе в отношении товаров 09, 16, 20, 21, услуг 35, 41, 42 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации. Товарный знак [4] по причине прекращения его правовой охраны в связи с истечением срока действия исключительного права на товарный знак (дата внесения записи в Госреестр 06.06.2017) не может быть противопоставлен заявленному обозначению [1].

Анализ заявленного обозначения [1] и противопоставленных товарных знаков [2,3] на тождество и сходство показал, что сравниваемые обозначения содержат фонетически и семантически сходные словесные элементы «АТЛАНТИДА» / «ATLANTIDA». Визуально сравниваемые обозначения [1] и [3] близки ввиду использования при написании словесного элемента «ATLANTIDA» букв латинского алфавита. Визуально сравниваемые обозначения [1] и [2] разнятся за счет графической проработки каждого из обозначений. Вместе с тем особенности исполнения обозначений носят вспомогательный характер с точки зрения их индивидуализирующей способности. Таким образом, сравниваемые обозначения [1] и [2,3] ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на их отдельные отличия, что заявителем в материалах возражения не оспаривается.

В отношении однородности сравниваемых товаров 09, услуг 35 классов МКТУ коллегия отмечает следующее.

Заявитель исключил из заявленного перечня товары 09 класса МКТУ «магнитные носители информации, записывающие диски; компакт диски, DVD и другие цифровые записывающие носители информации; дисководы с автоматической заменой дисков к компьютерам; дискеты; диски магнитные; диски оптические; электронные этикетки [таблички] к товарам; электронные карманные переводчики; электронные карандаши [элементы дисплеев]; звукозаписывающие диски, звукозаписывающие носители; звукозаписывающие пленки; компакт-диски [аудио, видео]; компакт-диски [считываемая память]; устройства для записи на магнитную ленту; пленки звукозаписывающие; файлы изображений загружаемые; файлы музыкальные загружаемые; флэш-накопители USB; записные книжки электронные; доски объявления электронные», которые являются однородными товарам, указанным в перечне товаров 09 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [3], поскольку они относятся к одному роду (виду) «носители информации», «оборудование для записи и воспроизведения информации», имеют общее назначение (для хранения данных, записи и воспроизведения информации и т.д.), условия сбыта (оптом и в розницу), совместно встречаются в гражданском обороте.

Заявитель исключил из заявленного перечня услуги 35 класса МКТУ «сбор информации в компьютерных базах данных; систематизация информации компьютерных баз данных; поиск сведений (информации, данных) в компьютерных файлах для других; управление компьютерными файлами». Кроме того, заявитель ограничил часть заявленных услуг 35 класса МКТУ следующим образом: «демонстрация товаров, за исключением продовольственных товаров; презентация товаров через средства коммуникации для розничной продажи, за исключением продовольственных товаров; распространение образцов, за исключением продовольственных товаров; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами], за исключением продовольственных товаров; содействие продаже (посредничество), за исключением продовольственных товаров». В результате ограничения сравниваемые услуги оказываются в различных областях деятельности и не могут быть признаны однородными.

Представленное ограничение перечня товаров 09 класса МКТУ и услуг 35 класса МКТУ позволяет коллегии прийти к выводу о том, что препятствия в виде

противопоставленных знаков [2,3] для отказа в государственной регистрации заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака в отношении скорректированного перечня товаров и услуг 09, 35 классов МКТУ устранены.

Следовательно, в отношении испрашиваемых товаров 09, 16, 18, 20, 21, услуг 35, 41, 43 классов МКТУ заявленное обозначение [1] не противоречит требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 10.07.2017, изменить решение Роспатента от 31.03.2017 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2014744480.