

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса 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 № 644/261 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный №59454), рассмотрела возражение, поступившее 18.09.2024, поданное Индивидуальным предпринимателем Купченко Сергеем Александровичем, Московская область, город Реутов (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2023753673, при этом установила следующее.



Обозначение «  » по заявке №2023753673 с приоритетом от 21.06.2023 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 09, 12 и услуг 37, 40 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом было принято решение от 26.06.2024 о государственной регистрации товарного знака по заявке №2023753673 в отношении услуг 40 класса МКТУ.

В отношении всех товаров и услуг 09, 12, 37 классов МКТУ в регистрации заявленного обозначения отказано, так как выявлены сходные до степени смешения товарные знаки:

[1] «  » по свидетельству №558384 с приоритетом от 09.10.2013,

зарегистрированный на имя Холлиленд АльфаТек Корпорейшн Лимитед, Юнит 2207, 22/Ф Айленд Плэйс Тауэр, 510 Кингс Роуд, Норс Поинт, Гонконг в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ;

[2] « **ATS** » по свидетельству №496256 с приоритетом от 09.08.2011, зарегистрированный на имя АТС АУТОМЕЙШН ТУЛИНГ СИСТЕМС ИНК., 730 Фаунтин Ст. Н., Блдг. 2, Кембридж, Онтарио, N3N 4R7, Канада в отношении однородных товаров и услуг 09, 37 классов МКТУ;

[3] « **АТС** » по свидетельству №381833 с приоритетом от 29.06.2007, зарегистрированный на имя Америкен Текникл Керамикс Корпорейшн, корпорация штата Делавэр, Уан Норден Лейн, Хантингтон Стейшн, Нью-Йорк 11746, Соединенные Штаты Америки в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ;

[4], [5] - «  » по международной регистрации №1044020 с конвенционным приоритетом от 25.11.2009, «  » по международной регистрации №1043658 с конвенционным приоритетом от 25.11.2009, зарегистрированные на имя Superior Industries Europe AG, Gustav-Kirchhoff-Str. 10 67098 Bad Durkheim в отношении однородных товаров и услуг 12, 37 классов МКТУ;

[6] - «АТС» по свидетельству №968062 с конвенционным приоритетом от 05.12.2007, зарегистрированный на имя INDUSTRIE DE NORA S.P.A., Via Leonardo Bistolfi, 35 I-20134 Milano в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ.

Товары и услуги 09, 12, 37 классов МКТУ в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки, являются однородными всем уточненным товарам и услугам 09, 12, 37 классов МКТУ, поскольку относятся к одному роду, виду и назначению, а также имеют общие рынки сбыта и круг потребителей.

В связи с изложенным, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака (знака обслуживания) в отношении

товаров и услуг 09, 12, 37 классов МКТУ на основании положения, предусмотренного пунктом 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 18.09.2024 поступило возражение на решение Роспатента от 26.06.2024, доводы которого сводятся к следующему.

Заявитель не согласен с выводами о сходстве сопоставляемых обозначений, ввиду их фонетических отличий, присутствия в заявленном обозначении дополнительных словесных элементов, оформления букв в графике, не повторяющейся в иных обозначениях.

Заявитель полагает, что сопоставляемые обозначения отличным образом воспринимаются с точки зрения графики и семантики, поэтому считает неверным принятое решение.

С учетом приведенных в возражении доводов заявитель просит изменить решение Роспатента от 26.06.2024 и зарегистрировать обозначение по заявке №2023753673 в качестве товарного знака в отношении скорректированного перечня, сформулированного на этапе ответа на уведомление экспертизы.

Изучив материалы дела, заслушав представителя заявителя, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (21.06.2023) заявки №2023753673 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает 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 (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 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.

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 пункте 42 Правил, 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).

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное



обозначение «», состоящее из словесных элементов «AUTOMATIC STEPS», выполненных буквами латинского алфавита, а также из изображения трех наклоненных прямоугольников, внутри которых расположены буквы «А», «Т», «S», выполненные латинскими буквами. Предоставление правовой охраны обозначению по заявке №2023753673 испрашивается в отношении товаров 09, 12 и услуг 37, 40 классов МКТУ.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Противопоставленные товарные знаки [1] «» по свидетельству

№558384 с приоритетом от 09.10.2013, зарегистрированный в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ, [4]  по международной регистрации

№1044020 с конвенционным приоритетом от 25.11.2009, [5]  по международной регистрации №1043658 с конвенционным приоритетом от 25.11.2009, зарегистрированные в отношении однородных товаров и услуг 12, 37 классов МКТУ – являются комбинированными и включают в себя элементы «АТС»/«ATS».

Противопоставленные товарные знаки [2] **ATS** по свидетельству №496256 с приоритетом от 09.08.2011, зарегистрированный в отношении однородных товаров и услуг 09, 37 классов МКТУ, [3] **ATC** по свидетельству №381833 с приоритетом от 29.06.2007, зарегистрированный в отношении товаров 09 класса МКТУ; [6] «АТС» по свидетельству №968062 с конвенционным приоритетом от 05.12.2007, зарегистрированный в отношении товаров 09 класса МКТУ, являются словесными и выполнены стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.



Композиция заявленного обозначения «  » позволяет определить элемент «ATS» как основной индивидуализирующий элемент обозначения, так как он в первую очередь обращает на себя внимание, подлежит воспроизведению и легко запоминается.

Основная индивидуализирующая нагрузка в противопоставляемых комбинированных товарных знаках [1, 4-5] лежит на словесных элементах «АТС»/«ATS».

Элемент «ATS» заявленного обозначения тождественен элементу “ATS” противопоставленных товарных знаков [2, 4-5]. Несмотря на дополнительные слова “AUTOMATIC STEPS” в заявленном обозначении и слово «LEICHTMETALLRADER» в противопоставленных знаках [4-5] (указанное в

качестве неохраняемого элемента), совпадение доминирующего индивидуализирующего словесного элемента позволяет ассоциировать эти обозначения друг с другом в целом.

Противопоставленный знак [2] полностью входит в состав заявленного обозначения, что определяет высокую степень сходства сопоставляемых обозначений.

При сопоставлении словесного элемента «ATS» заявленного обозначения и «АТС» противопоставленных знаков [1, 3, 6], следует отметить близость звуков «ЭС» и «СИ» букв «С», «S» английского языка, поэтому общий звуковой ряд может практически не отличаться при произношении. При этом иных словесных элементов в противопоставленных знаках [1, 3, 6] нет.

Семантический критерий сходства не подлежит применению, так как слова «ATS»/ «АТС» не имеют установленного значения, а в виде аббревиатур являются многозначными, что не позволяет соотнести их по характеру заложенных понятий и идей.

С точки зрения графического критерия, буквы в сравниваемых обозначениях выполнены крупным шрифтом, заглавными литерами, поэтому воспроизводят практически идентичный графический образ, то есть ассоциируются друг с другом в целом.

Анализ однородности испрашиваемых к регистрации товаров и услуг показал следующее.

Товары 09 класса МКТУ заявленного обозначения *«жгуты электрических проводов для автомобилей; жилы идентификационные для электрических проводов; звукопроводы; кабели коаксиальные; кабели оптико-волоконные; кабели электрические; катоды; катушки индуктивности [обмотки]; катушки электрические; катушки электромагнитов; контакты электрические; коробки ответительные [электричество]; коробки распределительные [электричество]; коробки соединительные [электричество]; корпуса аккумуляторов электрических; линии магистральные электрические; материалы для линий электропередач [провода, кабели]; муфты концевые [электричество]; муфты соединительные для*

кабелей; оболочки для электрических кабелей; оболочки идентификационные для электрических проводов; полупроводники; провода магнитные; провода телеграфные; провода телефонные; провода электрические; проводники электрические; проволока медная изолированная; проволока плавкая из металлических сплавов; соединения для электрических линий; соединения электрические; соединители [электричество]» являются однородными товарам 09 класса МКТУ «адаптеры для телефонов и мобильных телефонов, устройства зарядные автомобильные для сотовых телефонов, устройства зарядные для сотовых телефонов; кабели, соединители, клеммы устройства зарядные, USB зарядные устройства, устройства зарядные автомобильные, устройства зарядные для аккумуляторных батарей» противопоставленного знака по свидетельству №558384, товарам 09 класса МКТУ «конденсаторы электрические, тонкопленочные интегральные электронные схемы; тонкопленочные конденсаторы электрические; резистивные материалы; сопротивления электрические; схемы интегральные; сердечники катушек индуктивности [индукторы]; линии магистральные электрические» противопоставленного товарного знака по свидетельству №381833, а также товарам 09 класса МКТУ «Cathodes for diaphragm cells for the production of sodium chlorate (Катоды для диафрагменных электролизеров для производства хлората натрия)» противопоставленного знака по международной регистрации №968062, так как сравниваемые товары являются товарами одного вида «Вспомогательные узлы, детали и аксессуары для оборудования различного назначения», «Вспомогательные узлы, детали и аксессуары для оборудования электро- и радиотехнического», имеют одинаковое назначение (обеспечение подачи электричества от источника питания до прибора потребления), один круг потребителей и одинаковые условия их реализации.

Испрашиваемые товары 12 класса МКТУ «пороги для автомобилей; электрические пороги для автомобилей» являются сопутствующими товарам 12 класса МКТУ «Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or water (Транспортные средства; аппараты для передвижения по суше, воздуху или воде)» противопоставленных товарных знаков [4-5], при этом производители

автомобилей всегда производят оригинальные запчасти, в том числе пороги, маркируемые тем же обозначением, что и марка транспортного средства, чтобы потребители отличали оригинальный товар.

Испрашиваемые услуги 37 класса МКТУ «восстановление двигателей полностью или частично изношенных; восстановление машин полностью или частично изношенных; восстановление протектора на шинах; вулканизация покрышек [ремонт]; заряд аккумуляторов транспортных средств; зарядка электрических транспортных средств; лакирование; лужение повторное; мытье транспортных средств; обработка антикоррозионная транспортных средств; обработка наждачной бумагой; обслуживание техническое транспортных средств; оклеивание обоями; окраска и обновление вывесок; очистка зданий [наружной поверхности]; полирование транспортных средств; помощь при поломке, повреждении транспортных средств; ремонт и техническое обслуживание автомобилей; смазка транспортных средств; сооружение и ремонт складов; станции технического обслуживания транспортных средств [заправка топливом и обслуживание]; установка на заказ внешних, внутренних и механических частей транспортных средств [тюнинг]; чистка транспортных средств;» однородны услугам 37 класса МКТУ «установка, ремонт и техническое обслуживание машинного оборудования, в том числе промышленных систем по производству, сборке, перемещению и упаковке товаров» противопоставленного товарного знака по свидетельству №496256, а также услугам 37 класса МКТУ «*repair, namely repair of vehicles for locomotion by land, air or water and repair of light metal rims for vehicle wheels; installation services; maintenance and repair of automobiles* (ремонт, а именно ремонт транспортных средств для передвижения по суше, воздуху или воде и ремонт легкосплавных дисков для колес транспортных средств; монтажные услуги; техническое обслуживание и ремонт автомобилей)».

Сопоставляемые услуги в части совпадают, а в остальной части в высокой степени однородны, так как направлены на устранение поломок деталей машин, а также иные действия по обслуживанию автомобилей и других транспортных средств, оказываются при одинаковых условиях (станции технического обслуживания) и

характеризуются близким кругом потребителей.

Таким образом, проведенный анализ показал, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с противопоставленными товарными знаками [1-6] в отношении однородных товаров и услуг 09, 12, 37 классов МКТУ, следовательно, вывод Роспатента о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

Что касается доводов заявителя о том, что факт сосуществования противопоставляемых товарных знаков между собой свидетельствует о несходстве этих обозначений, а также об ожиданиях о регистрации и заявленного обозначения наравне с уже существующими регистрациями, коллегия отмечает, что по каждой заявке ведется самостоятельное делопроизводство. Основание для применения принципа законных ожиданий в настоящем споре отсутствует, так как самому заявителю не принадлежит раннее право на спорный словесный элемент.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 18.09.2024, оставить в силе решение Роспатента от 26.06.2024.