

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 19.04.2024, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Тайрс Рус», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2023734452 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.




Комбинированное обозначение «» по заявке №2023734452 с приоритетом от 24.04.2023 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 12 класса МКТУ, а именно «*шины для автомобилей*».


Роспатентом 19.02.2024 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2023734452. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 10 статьи 1483 Кодекса.

Указанное решение обосновано тем, включенный в состав заявленного обозначения элемент «ATR» сходен до степени смешения с охраняемыми средствами индивидуализации, а именно:

- ранее заявленным на регистрацию обозначением «**ATR**» по заявке №2023730403 (приоритет от 12.04.23), на ХАЙ РОБОТИКС КО., ЛТД, Китай в отношении товаров 12 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 12 класса МКТУ (делопроизводство по заявке не завершено);



- знаком «» по международной регистрации №1396523 с датой конвенционного приоритета 11.05.2017, зарегистрированным на имя Auto-Teile-Ring GmbH, Германия, в отношении товаров 12 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 12 класса МКТУ;

- знаками «» по международной регистрации №1282453 с датой конвенционного приоритета 12.06.2015, «ATR» по международной регистрации № 1251602 приоритет от 26.12.14 на зарегистрированными на имя AVIONS DE TRANSPORT REGIONAL, Франция, в отношении товаров 12 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 12 класса МКТУ. В связи с чем, был сделан вывод о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 10 статьи 1483 Кодекса.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 19.04.2024, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель указывает, что словесный элемент «ATR» следует признать неохраноспособным по смыслу пункта 1 статьи 1483 Кодекса в отношении испрашиваемых товаров 12 класса МКТУ, поскольку словесный элемент «ATR» на шинах расшифровывается либо как All Terrain Road, что в переводе с английского означает «все местности», согласно сведениям сети Интернет, см. <https://obzorposudy.ru/polezno/siny-atr-cto-eto-znacid>, <https://po-stroika.ru/siny-atr-cto-eto-znacid-i-kak-vvbrat-podxodvashhuyu-model>, <https://tdcollege.ru/cto-oznacaet-atr-siny/?vsclid=lp97pnc4764584840>, либо «ATR» - это сокращение от аббревиатуры «Американская шина соответствия трассе» (American Tire Rating) - система оценки износа шин, разработанная для американского рынка, которая позволяет понять,

сколько протектора осталось на шине (см. <https://autosevice-ryazan.ru/avto/atr-cto-eto-na-shinakh/?ysclid=lpsg92ydc6783675599>), либо «ATR» является сокращением от слов «Advanced Technology for Radiais», что в переводе с английского означает «Передовая технология для радиальных шин» (см. <https://alternat.iva-profi.ru/znacheniva/rezina-atr-cto-eto-znacit>);

- словесный элемент «ATR» является знаком маркировки, широко и активно используется иными производителями шин (в том числе CONTINENTAL, Pirelli, Achilles и другие, см. например: <https://www.4tochki.ru/catalog/tyres/pirelli/scorpion-atr/>, <https://4kolesa.co/tyres/achilles/aatr-sport/?ysclid=lpsgmcyau902629669>),

- ранее патентным ведомством при рассмотрении заявки на регистрацию CrossContact ATR (международная регистрация №1320421), заявленной на имя иностранной компании Continental Reifen Deutschland GmbH, Роспатент признал элемент «ATR» в качестве элемента, который не подлежат охране в товарном знаке отдельно от знака в целом, то есть неохраняемым элементом знаков;

- с учетом принципа законных ожиданий, ООО «Тайрс Рус» считает, что элементы, которые единожды Роспатент признал в качестве неохраняемых элементов - ATR, то не обладающими различительной способностью применительно к конкретным товарам при отсутствии и далее должны признаваться в качестве таких.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и принять решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех испрашиваемых товаров 12 класса МКТУ с указанием слова «ATR» в качестве неохраняемого элемента обозначения.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты (24.04.2023) поступления заявки №2023734452 правовая база оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом

Минэкономразвития России от 20.07.2015 года №482, вступившие в силу 31.08.2015 (далее - Правила).

В соответствии с пунктом 10 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков в отношении однородных товаров обозначения, элементами которых являются охраняемые в соответствии настоящим Кодексом средства индивидуализации других лиц, сходные с ними до степени смешения обозначения.

Государственная регистрация в качестве товарных знаков таких обозначений допускается при наличии соответствующего согласия, предусмотренного пунктом 6 и подпунктами 1 и 2 пункта 9 настоящей статьи.

В соответствии с пунктом 49 Правил на основании пункта 10 статьи 1483 Кодекса устанавливается, не содержит ли заявленное обозначение элементы, являющиеся охраняемыми в соответствии с Кодексом товарными знаками других лиц и наименованиями мест происхождения товаров, сходными с ними до степени смешения обозначениями, а также промышленные образцы, указанные в пункте 9 статьи 1483 Кодекса.

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 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).


Регистрация в качестве товарных знаков обозначений, указанных в абзаце первом настоящего пункта, допускается при наличии согласия, предусмотренного пунктом 6 и подпунктами 1 и 2 пункта 9 статьи 1483 Кодекса.




Заявленное обозначение «» является комбинированным, состоящим из стилизованного изображения медведя, словесный элемент, выполненный буквами латинского алфавита TerraControl ATR и изобразительного элемента в виде стилизованного солнца.


Правовая охрана заявленному обозначению испрашивается в отношении товаров 12 класса МКТУ «шины для автомобилей».

Анализ соответствия заявленного обозначения требованиям пункта 10 статьи 1483 Кодекса, показал следующее.

Ранее заявленное на регистрацию обозначение «» по заявке №2023730403 может быть снято в качестве противопоставления, поскольку согласно решению Роспатента от 31.05.2024 заявленному обозначению было отказано в предоставлении правовой охраны.



Противопоставленный знак «» по международной регистрации №1396523 представляет собой комбинированное обозначение со словесными элементами «cartechnic» и «ATR», выполненными буквами латинского алфавита. Правовая охрана на территории Российской Федерации действует, в том числе, в отношении товаров 12 класса МКТУ.

Противопоставленные знаки «» по международной регистрации №1282453 и «ATR» по международной регистрации № 1251602 выполнены буквами латинского алфавита. Правовая охрана указанных знаков на территории Российской Федерации действует, в том числе, в отношении товаров 12 класса МКТУ.


Положение пункта 10 статьи 1483 Кодекса, по общему правилу, может быть применено к товарному знаку, представляющему собой комбинированное

обозначение, которое состоит из отдельных фрагментов, и один из фрагментов представляет собой товарный знак другого лица. При этом самостоятельность данной нормы обусловлена тем, что такой фрагмент (элемент), присутствуя в композиции, не является доминирующим и не выполняет основную индивидуализирующую функцию товарного знака (например, расположен в угловой части этикетки и по своему пространственному положению не является существенным в композиции всего комбинированного обозначения). Иными словами, действие нормы направлено на недопущение нарушений прав третьих лиц тогда, когда факт нарушения не вызывает сомнения, а нормы пунктов 6, 8, 9 статьи 1483 Кодекса к рассматриваемой ситуации не применимы в силу незначительной роли таких спорных элементов.


При анализе на сходство коллегия учитывала, что слова «TerraControl» и «ATR» в заявленном обозначении не образуют устойчивого выражения ввиду вымышленного характера слов «TerraControl» (см. <https://translate.google.com/>). Следовательно элемент «ATR» может быть рассмотрен в качестве независимого элемента обозначения.

Коллегия усматривает, что независимый элемент «ATR» заявленного обозначения не является сходным до степени смешения с противопоставленным



знаком «» по международной регистрации, где индивидуализирующий элемент «ATR» не занимает доминирующего центрального положения, расположен в верхней части этикетки и по своему пространственному положению не является существенным в композиции всего комбинированного обозначения. Данное противопоставление, действующее, в том числе в отношении товаров 12 класса МКТУ, может быть снято, поскольку не противоречит смыслу положения пункта 10 статьи 1483 Кодекса.

И, напротив, коллегия считает необходимым указать, что независимый элемент «ATR» заявленного обозначения в целом сходен с противопоставленными знаками

«» по международной регистрации №1282453 и «ATR» по международной регистрации № 1251602, в которых словесные элементы «ATR»

являются основными/единственными индивидуализирующими элементами, то есть элемент «ATR» заявленного обозначения сходен с данными средствами индивидуализации. Указанное обусловлено также тем, что элемент «ATR» фонетически тождественен, а выполнение данного элемента буквами одного и того же алфавита (латинского) сближает элементы графически. Согласно словарно-справочным источникам информации (см. Интернет словарь <https://academic.ru/>, Англо-русский словарь промышленной и научной лексики) элемент «ATR» может иметь различные значения в качестве сокращений слов английского языка, например: attenuated total reflection — нарушенное полное внутреннее отражение, НПВО (метод исследования инфракрасных спектров; Abnormal Termination Register — регистр аварийного прекращения выполнения задания; Automatic Toner Replenisher — автоматический наполнитель тонера; advanced test reactor — усовершенствованный исследовательский реактор; air transport rack — стойка для самолётного оборудования; attenuated total reflectance — коэффициент полного внутреннего отражения ослабленного (поглощением или рассеянием) излучения. Указанное свидетельствует о том, что в сознании потребителя сравниваемые обозначения способны вызывать одни и те же ассоциативные связи, что также свидетельствует о семантическом тождестве знаков.

Анализ перечней сравниваемых обозначений показал, что испрашиваемые товары 12 класса МКТУ «шины для автомобилей» являются однородными противопоставленным товарам 12 класса МКТУ «vehicles for locomotion by air, water and rail, air vehicles, space vehicles, component parts of air vehicles» (перевод: *транспортные средства для передвижения по воздуху, воде и железной дороге, летательные аппараты, космические аппараты, составные части летательных аппаратов*), в отношении которых действует правовая охрана по международной регистрации №1282453 и по международной регистрации № 1251602, поскольку объединены обще-родовым понятием «транспортные средства и их комплектующие» могут иметь имеют один источник происхождения и условия реализации.

В возражении не содержится доводов относительно несогласия заявителя с установленным сходством заявленного обозначения и противопоставленных знаков и однородностью товаров.

Таким образом, проведенный анализ показал, что заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 10 статьи 1483 Кодекса в отношении однородных товаров 12 класса МКТУ.

Довод заявителя о том, что обозначение «ATR» является описательным по отношению к испрашиваемым товарам 12 класса МКТУ, не является убедительным, поскольку, из вышеизложенного анализа следует, а также как указывает и сам заявитель слово «ATR» имеет множество значений, в связи с чем, потребителем данное обозначение может быть воспринято по-разному.

Также следует отметить, что в противопоставленных обозначениях, данный словесный элемент указан в качестве охраноспособного элемента.

Относительно доводов заявителя о том, что он вправе рассчитывать на получение охраны для заявленного обозначения на основании принципа законных ожиданий коллегия считает необходимым отметить, что принцип законных ожиданий подлежит применению исключительно в отношении конкретного лица, на чье имя ранее была осуществлена регистрация, содержащая спорный элемент. Вместе с тем распространение данного принципа на других лиц не соответствует положениям действующего законодательства (аналогичная позиция была изложена в судебных актах Суда по интеллектуальным правам по делам №№ СИП-613/2022, СИП-820/2022, СИП-605/2022).

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 19.04.2024, оставить в силе решение Роспатента от 19.02.2024.