


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

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 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 №644/261, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 19.06.2024 возражение, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «ТОРУСПРО», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022792471, при этом установила следующее.



Комбинированное обозначение «  » по заявке №2022792471 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака 19.12.2022 на имя заявителя в отношении товаров 09 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), приведенных в перечне заявки.

Роспатентом 19.12.2022 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022792471 в отношении товаров 09 класса МКТУ ввиду несоответствия заявленного обозначения требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком «ATICS» по международной регистрации №1117416 с приоритетом от 29.12.2011 на «Bender GmbH & Co. KG», Londerfer Str. 65 35305 Gruenberg, Германия в отношении товаров 09 класса, однородных заявленным товарам 09 класса.

В поступившем возражении, а также в дополнении, представленном на заседании коллегии 14.10.2024, заявитель приводит следующие доводы:

- словесный элемент обозначения по заявке №2022792471 - аббревиатура «ATIX» - и словесное обозначение «ATICS», несмотря на «созвучность», производят совершенно разное общее зрительное впечатление, которое еще более усиливается за счет специфики их использования, что исключает какие-либо риски их визуального смешения и введения в заблуждение конечного потребителя,

- смысловое (семантическое) содержание словесного элемента «ATIX», представляющего собой аббревиатуру, и ассоциативная связь с товарами заявителя существенно снижает сходство заявленного обозначения со словесным товарным знаком «ATICS», который не является ни словом, ни аббревиатурой на каком-либо языке и, соответственно, не несет никакой смысловой нагрузки, следовательно, исключается и возможность смешения данных обозначений в глазах потребителя,

- товары 09 класса, в отношении которых была подана заявка №2022792471 и товары, реализуемые под противопоставленным товарным знаком, не имеют сходных характеристик, не состоят из схожих компонентов, не выполняют одни и те же функции - они не могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения, что подтверждает отсутствие признака однородности,

- заявителем было получено письменное согласие от правообладателя противопоставленного товарного знака №1117416 – «Bender GmbH & Co. KG» - на регистрацию обозначения по заявке №2022792471 в отношении части заявленных товаров 09 класса МКТУ,

- оригинал письма-согласия от компании «Bender GmbH & Co. KG» был представлен на заседании коллегии 14.10.2024,

- перечень товаров, указанный в письме-согласии, отличается от перечня товаров, содержащихся в заявке на государственную регистрацию обозначения в качестве товарного знака от 19.12.2022 г. (с учетом внесенных в нее изменений), ввиду чего заявитель претендует на регистрацию заявленного обозначения в части товаров, перечисленных в письме-согласии.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2022792471 в отношении следующего перечня товаров 09 класса МКТУ: *«3D-сканеры; антенны; аппаратура звукозаписывающая; аппараты глобальной системы позиционирования [GPS]; аппараты для передачи звука; аппараты переговорные; аппараты проекционные; аппараты противопожарные; аппараты телефонные; батареи электрические; бирки для товаров электронные; браслеты идентификационные магнитные; брелоки электронные для дистанционного управления; видеокамеры; видеотелефоны; видеодомофоны; газоанализаторы; глазки [увеличительные линзы] дверные оптические; дисплеи электронно-цифровые; замки биометрические; замки электрические; звонки аварийные электрические; звонки дверные электрические; звонки [устройства тревожной сигнализации]; домофоны; кабели оптоволоконные; кабели электрические; ключ-карты закодированные; контроллеры домашней автоматизации; коробки ответвительные [электричество]; коробки соединительные [электричество]; микрофоны; моноподы [штативы ручные]; оболочки для электрических кабелей; переводчики электронные карманные; предохранители электрические; прерыватели дистанционные; приборы для дистанционной записи; приборы для регистрации времени; приборы и инструменты навигационные; приборы и инструменты физические; радиоприборы; регуляторы освещения, электрические; редукторы [электричество]; сигнализаторы пожаров; системы контроля доступа электронные для блокировки двери; указатели количества; устройства аудио-видео для слежения за ребенком; устройства для видеозаписи; устройства для воспроизведения звука; устройства для предотвращения краж электрические; устройства теплорегулирующие; видеорегистратор; аппаратура контроля безопасности; устройства для*

обеспечения охраны и наблюдения; блоки питания и аккумуляторы; промышленные маршрутизаторы; монтажные шкафы и стойки; жесткие диски».

В подтверждение изложенных доводов заявителем представлены копии следующих материалов:

1. Выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Торуспро», полученная с официального сайта регистрирующего органа в сети Интернет,

2. Копия заявки от 19.12.2022г. №2022792471,

3. Копия Уведомления ФГБУ «Федеральный институт промышленной собственности» от 27.06.2023 г.,

4. Копия ответа заявителя на уведомление о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства по заявке №2022792471,

5. Копия Решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 25.02.2024 г.,

6. Копия выписки из реестра ВОИС в отношении «Bender GmbH & Co. KG»,

7. Копия заверенного перевода выписок из Торгового реестра в отношении «Bender GmbH & Co. KG»,

8. Копия предложения заявителя в адрес «Bender GmbH & Co. KG» от 26.10.2023г.,

09. Копия заверенного перевода электронной переписки патентного поверенного заявителя с представителем «Bender GmbH & Co. KG»,

10. Скриншоты с сайта заявителя <https://atix.pro/about>,

11. Информация с сайта заявителя <https://atix.pro/about>,

12. Копии Приказов и Протоколов ООО «Торуспро» относительно разработки и утверждения наименования и логотипа обозначения для товарного знака,

13. Фотографии упаковок с оборудованием с обозначением «АТІХ»,

14. Оригинал письма-согласия от владельца противопоставленного товарного знака по международной регистрации №1117416.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия полагает, что доводы, изложенные в возражении, являются убедительными.

С учетом даты (19.12.2022) поступления заявки №2022792471 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 20.07.2015 №482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный №38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с 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 абзацем пятым пункта 6 статьи 1483 Кодекса регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

Согласно пункту 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.

Согласно пункту 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Согласно пункту 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).

Согласно пункту 46 Правил согласие правообладателя составляется в письменной произвольной форме (далее – письмо-согласие) и представляется в подлиннике для приобщения к документам заявки.



Комбинированное обозначение «» по заявке №2022792471 с приоритетом от 19.12.2022 включает словесный элемент «АТІХ», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, а также изобразительный элемент в виде стилизованного изображения в виде круга, разделенного на три равных сегмента.

Предоставление правовой охраны испрашивается в рамках поступившего возражения в отношении скорректированного перечня товаров 09 класса МКТУ.

Отказ в государственной регистрации заявленного обозначения по заявке №2022792471 в качестве товарного знака основан на выводе о несоответствии этого обозначения требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса в связи с наличием товарного знака «**ATICS**» по международной регистрации №1117416 в отношении товаров 09 класса МКТУ на имя компании «Bender GmbH & Co. KG», Германия.

Анализ сходства словесных элементов «АТІХ» и «АТІС» показал, что с точки зрения фонетического критерия сходства сравниваемые словесные элементы

являются сходными: а именно: конечные буквы «X»/CS» являются близкими по звучанию, начальные буквы «ATI» полностью совпадают с начальными буквами «ATI» противопоставленного товарного знака.

Таким образом, сравниваемые обозначения сходны по фонетическому признаку ввиду совпадения звуков и звукосочетаний, их места в составе обозначений, то есть на основании фонетического сходства словесных элементов «ATIX» и «ATICS».

С точки зрения семантического сходства сравниваемые словесные элементы не имеют однозначного перевода с какого-либо языка. Как указывает сам заявитель, словесный элемент «ATIX» заявленного обозначения представляет собой аббревиатуру английских слов - «Adaptive Technology Integration Exchange» - «A», «T», «I» и «X». В этой связи применение семантического критерия сходства в данном случае исключается.

При сопоставлении заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака на предмет графического сходства можно говорить о совпадении латинского алфавита в сравниваемых знаках.

Испрашиваемые товары 09 класса МКТУ совпадают с товарами 09 класса МКТУ противопоставленного товарного знака по международной регистрации №1117416, поскольку сравниваемые товары 09 класса МКТУ относятся к единой категории: приборы и инструменты электрические, контроля, наблюдения, измерения, компьютерное программное обеспечение и оборудование и т.д.

На основании вышеизложенного коллегия делает вывод о сходстве до степени смешения заявленного обозначения и противопоставления по международной регистрации №2022792471 в отношении товаров 09 класса МКТУ.

Вместе с тем при сопоставительном анализе заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы, а именно: «Bender GmbH & Co. KG» было предоставлено письмо-согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака по заявке №2022792471 на имя


Обществом с ограниченной ответственностью «Торус» для части заявленных товаров 09 класса МКТУ.

Исходя из приведенных в абзаце 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса положений, регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленными товарными знаками, допускается при наличии согласия их правообладателя в том случае, если не способна ввести потребителя в заблуждение. В этой связи необходимо отметить следующее.

Согласно требованиям законодательства, при рассмотрении вопроса регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака с согласия правообладателя противопоставленного товарного знака следует учитывать, что вероятность возникновения смешения заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака существенно возрастает, в частности, в случае, если:

1. заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак имеют степень сходства, приближенную к тождеству;
2. противопоставленный товарный знак широко известен среди потенциальных потребителей товара и ассоциируется с конкретным производителем;
3. противопоставленный товарный знак является коллективным товарным знаком.



Так, сравниваемые обозначения «» и «**ATICS**» не тождественны. Противопоставленный товарный знак по международной регистрации №1117416 не является коллективным или общеизвестным товарным знаком.

Наличие письма-согласия от правообладателя противопоставленного товарного знака по международной регистрации №1117416 для части товаров 09 класса, указанных в перечне заявки №2022792471, возможность предоставления которого предусмотрена положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, при отсутствии сведений о введении потребителя в заблуждение, позволяет снять указанное противопоставление.

Таким образом, наличие письма-согласия устраняет причину для отказа в



государственной регистрации товарного знака «  » для следующих товаров 09 класса МКТУ: *«3D-сканеры; антенны; аппаратура звукозаписывающая; аппараты глобальной системы позиционирования [GPS]; аппараты для передачи звука; аппараты переговорные; аппараты проекционные; аппараты противопожарные; аппараты телефонные; батареи электрические; бирки для товаров электронные; браслеты идентификационные магнитные; брелоки электронные для дистанционного управления; видеокамеры; видеотелефоны; видеодомофоны; газоанализаторы; глазки [увеличительные линзы] дверные оптические; дисплеи электронно-цифровые; замки биометрические; замки электрические; звонки аварийные электрические; звонки дверные электрические; звонки [устройства тревожной сигнализации]; домофоны; кабели оптико-волоконные; кабели электрические; ключ-карты закодированные; контроллеры домашней автоматизации; коробки ответительные [электричество]; коробки соединительные [электричество]; микрофоны; моноподы [штативы ручные]; оболочки для электрических кабелей; переводчики электронные карманные; предохранители электрические; прерыватели дистанционные; приборы для дистанционной записи; приборы для регистрации времени; приборы и инструменты навигационные; приборы и инструменты физические; радиоприборы; регуляторы освещения, электрические; редукторы [электричество]; сигнализаторы пожаров; системы контроля доступа электронные для блокировки двери; указатели количества; устройства аудио-видео для слежения за ребенком; устройства для видеозаписи; устройства для воспроизведения звука; устройства для предотвращения краж электрические; устройства терморегулирующие; видеорегистратор; аппаратура контроля безопасности; устройства для обеспечения охраны и наблюдения; блоки питания и аккумуляторы; промышленные маршрутизаторы; монтажные шкафы и стойки; жесткие диски», основанную на ранее сделанном выводе о несоответствии заявленного обозначения по заявке №2022792471 требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.*

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

удовлетворить возражение, поступившее 19.06.2024, отменить решение Роспатента от 25.02.2024 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2022792471.