

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

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью 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 16.11.2017, поданное Индивидуальным предпринимателем Бутовым С.С., г. Архангельск (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 11.07.2017 о государственной регистрации товарного знака по заявке №2016712266, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2016712266 подано на регистрацию товарного знака 12.04.2016 на имя заявителя в отношении услуг 45 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

В качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение



, содержащее словесные элементы «*арх*» и «*патент*», выполненные строчными буквами русского алфавита, при этом словесный элемент «*арх*», расположенный в верхней части композиции, выполнен буквами белого цвета на фоне изобразительного элемента голубого цвета в виде каплеобразной фигуры.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности 11.07.2017 было принято решение (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака в отношении части заявленных услуг 45 класса МКТУ.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что в отношении другой части

услуг 45 класса МКТУ заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком «ARS-PATENT» (свидетельство №343082, приоритет от 29.12.2006, срок действия регистрации продлен до 29.12.2026), зарегистрированным на имя другого лица в отношении услуг 42 класса, однородных заявленным услугам 45 класса МКТУ.

В заключении по результатам экспертизы также отмечено, что в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 и пунктом 34 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных приказом Минэкономразвития России от 20 июля 2015 года №482, и введенных в действие 31 августа 2015 года (далее – Правила), словесный элемент «патент», являющийся термином в области юриспруденции, отнесен к неохранным элементам обозначения.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 16.11.2017, заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента и привел следующие доводы в защиту своей позиции:

- заявитель использует в деловом обороте (в документах, переписке, рекламе, визитках, на вывеске и на сайте <https://arhpatent.ru/>) словосочетание «АрхПатент», написанное слитно, при этом отдельное написание указанных элементов им не используется, в связи с чем не следует разбивать его на отдельные элементы;

- заявитель ссылается на регистрации товарных знаков (свидетельства №№243372, 343081, 343082, 414929, 417510, 429908, 526609, 545613), полагая, что признание экспертизой словесного элемента «патент» неохранным элементом противоречит практике регистрации Роспатентом товарных знаков, включающих словесный элемент «патент»;

- заявитель не согласен с выводом о сходстве до степени смешения заявленного обозначения с противопоставленным товарным знаком по свидетельству №343082, поскольку между ними отсутствует звуковое, графическое и смысловое сходство;

- у потребителей не может возникнуть каких-либо ассоциаций между заявленным обозначением и противопоставленным товарным знаком, так как правообладатель противопоставленного товарного знака работает в Санкт-Петербурге, а заявитель – в Архангельске.

На основании изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака по заявке №2016712266 и зарегистрировать товарный знак в отношении всех заявленных услуг.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты (12.04.2016) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутые Кодекс и Правила.

В соответствии с пунктом 1 (2) статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, являющихся общепринятыми символами и терминами.

В соответствии с пунктом 34 Правил проверяется, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы общепринятыми терминами, являющимися лексическими единицами, характерными для конкретных областей науки и техники.

В соответствии с пунктом 35 Правил, указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.1. статьи 1483 Кодекса, согласно которому положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Для доказательства приобретения обозначением различительной способности могут быть представлены содержащиеся в соответствующих документах фактические сведения: о длительности, интенсивности использования обозначения, территории и объемах реализации товаров, маркированных заявленным обозначением, о затратах на рекламу, ее длительности и

интенсивности, о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и изготовителе товаров, включая результаты социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, сопровождаемых заявленным обозначением и иные сведения.

В соответствии с требованиями пункта 6(2) 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 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 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 (сходство словесных обозначений) и 43 (сходство изобразительных и объемных обозначений) Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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).

Заявленное обозначение, как указано выше, представляет собой



комбинированное обозначение, содержащее словесные элементы «*арх*» и «*патент*», выполненные строчными буквами русского алфавита. Правовая охрана товарного знака испрашивается в отношении услуг 45 класса МКТУ:

агентства детективные; арбитраж; возвращение найденных предметов; исследования генеалогические; исследования юридические; консультации по вопросам безопасности; консультации по вопросам интеллектуальной собственности; контроль в области интеллектуальной собственности; контроль систем охранной сигнализации; лицензирование интеллектуальной собственности; лицензирование программного обеспечения [услуги юридические]; поиск пропавших людей; представление интересов в суде; проверка состояния безопасности предприятий; регистрация доменных имен [услуги юридические]; сбор информации о физических лицах; сопровождение в общественных местах [компаньоны]; управление делами по авторскому праву; услуги клубов по организации встреч или знакомств; услуги по внесудебному разрешению споров; услуги по разрешению споров; услуги телохранителей.


Анализ словарно-справочных источников информации показал, что словесный элемент «патент», включенный в состав заявленного обозначения, представляет собой юридический термин в области интеллектуальной деятельности, закрепленный в Словаре финансовых и юридических терминов (см. http://www.consultant.ru/law/ref/ju_dict/word/patent/, © КонсультантПлюс, 1997-2018), который имеет следующие значения:

- документ либо заявка на его выдачу, удостоверяющие исключительные права на изобретение, полезную модель, промышленный образец, селекционное достижение (включая племенной материал) или иные объекты промышленной собственности...";
- документ, подтверждающий право гражданина заниматься индивидуальной трудовой деятельностью.

Таким образом, в отношении заявленных услуг 45 класса МКТУ словесный элемент «патент» относится к обозначениям, которым, в соответствии с положением пункта 1 статьи 1483 Кодекса, не может быть предоставлена самостоятельная правовая охрана, при этом никаких материалов, подтверждающих приобретенную различительную способность этого словесного элемента в составе заявленного обозначения, заявителем не представлено.

Поскольку указанный словесный элемент не занимает доминирующего положения в составе заявленного обозначения, он правомерно включен в него в качестве неохраняемого элемента.


Довод заявителя о том, что он использует в деловом обороте не заявленное обозначение, а словесное обозначение «АрхПатент» в слитном написании, не может быть принят во внимание, поскольку экспертизе подлежит заявленное

комбинированное обозначение .

Что касается ссылки заявителя на практику экспертизы и регистрации товарных знаков, содержащих словесные элемент «патент/patent», то коллегия обращает внимание на то, что каждый знак индивидуален, и возможность его регистрации рассматривается отдельно в зависимости от каждого конкретного случая, в том числе с учетом документов, подтверждающих приобретенную различительную способность этих обозначений в результате их использования, что предусмотрено пунктом 1 статьи 1483 Кодекса.

Анализ заявленного обозначения на соответствие его требованиям пункта 6(2) показал следующее.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №343082

представляет собой комбинированное обозначение , содержащее словесный элемент «ARS-PATENT», выполненный шрифтом, близким к стандартному, заглавными буквами латинского алфавита. Изобразительная часть представлена сочетанием букв «A» и «P» в оригинальной графике, при этом по

левой стороне буквы «А» расположены словесные элементы «ARS UNA – SPECIES MILLE», выполненные мелким шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Товарный знак охраняется, в частности, в отношении услуг 42 класса МКТУ **арбитраж; изучение технических проектов; исследования в области права; исследования технические; консультации по вопросам интеллектуальной собственности; контроль в области интеллектуальной собственности; лицензирование объектов интеллектуальной собственности; управление делами по авторскому праву; услуги юридические; экспертиза инженерно-техническая.**

Несмотря на то, что противопоставленный товарный знак включает в себя словесный элемент «PATENT», фонетически сходный и семантически тождественный словесному элементу «патент», включенному в заявленное обозначение, в целом сравниваемые обозначения имеют существенные визуальные отличия, а именно: включение в сравниваемые комбинированные обозначения изобразительных элементов и дополнительных словесных элементов (арх – ARS), усиливающих визуальные различия между знаками, использование букв разного алфавита и шрифта, а также цветовой гаммы. Кроме того, сходные словесные элементы «патент» и «patent», включенные в сравниваемые комбинированные обозначения, обладают слабой различительной способностью, поскольку, как указано выше, часто используются в составе товарных знаков, в том числе в качестве неохраняемых элементов.

Благодаря вышеуказанным обстоятельствам, формируется различное общее зрительное впечатление от восприятия сравниваемых обозначений, что позволяет признать их несходными в целом.

Часть услуг 45 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, относящихся к услугам в области интеллектуальной собственности и юриспруденции, однородна услугам 42 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак. Однако, учитывая отсутствие сходства между знаками, коллегия полагает, что нет оснований для вывода о том, что у потребителя может возникнуть представление о том, что эти услуги оказываются одним и тем же лицом.

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

удовлетворить возражение, поступившее 16.11.2017, изменить решение Роспатента от 11.07.2017 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2016712266.