

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ в редакции Федерального закона от 12.03.2014 №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 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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 24.04.2019 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное Обществом с ограниченной ответственностью "Кузнецкий мебельный комбинат", г. Кузнецк (далее – заявитель), на решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака по заявке №2018721638, при этом установлено следующее.

АРГО

Словесное обозначение по заявке №2018721638, поданной 25.05.2018, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 20 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ).

Роспатентом 25.03.2019 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2018721638 в отношении части заявленных товаров 20 класса МКТУ.

Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение в отношении другой части товаров 20 класса МКТУ, указанных в перечне

заявки, не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пунктов 3(2), 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения:

Argo Style

- с товарным знаком по свидетельству №482491

с приоритетом от 20.06.2011, зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью "Герон", Москва, в отношении однородных товаров 20 класса МКТУ;

АРГО

- с товарным знаком по свидетельству №583109 с

приоритетом от 19.06.2015, зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью "АВАНС", Москва, в отношении однородных товаров 20 класса МКТУ.

Кроме того установлено, что на имя заявителя подано тождественное обозначение "АРГО" (заявка №2018724582 с приоритетом от 21.03.2017) в отношении тождественного перечня товаров 20 класса МКТУ.

В случае регистрации товарного знака по рассматриваемой заявке №2018721638 заявитель станет обладателем исключительного права на тождественный товарный знак. Следует отметить, что в соответствии со статьей 1481 Кодекса свидетельство на товарный знак удостоверяет исключительное право владельца на товарный знак в отношении товаров и услуг, указанных в свидетельстве, то есть, очевидно, что исключительное право удостоверяется только одним документом.

Таким образом, государственная регистрация в качестве товарного знака обозначения, тождественного заявленному обозначению "АРГО" (заявка №2018724582) на имя того же правообладателя в отношении совпадающего перечня товаров 20 класса МКТУ *«буфеты; вешалки для костюмов напольные; вешалки для одежды [мебель]; витрины [мебель]; гардеробы [шкафы платяные]; дверцы для мебели; детали стержневые крепежные неметаллические; диваны; зеркала;*

изделия плетеные; изделия художественные из дерева, воска, гипса или пластмасс; картотеки [мебель]; колесики для мебели неметаллические; комоды; консоли [мебель]; кресла; кресла раздвижные легкие; кровати; кровати деревянные; кровати детские; кромка пластмассовая для мебели; кронштейны для мебели неметаллические; крышки столов; матрацы; мебель; мебель металлическая; мебель офисная; мебель школьная; ножки для мебели; основания для кроватей; перегородки для мебели деревянные; перегородки отдельностоящие [мебель]; подголовники [мебель]; подставки [мебель]; подставки для журналов; подставки для книг [фурнитура]; подушки; подушки диванные; полки [мебель]; полки для библиотек; полки для картотечных шкафов; полки для мебели; полки для хранения; полоски из дерева; полоски из соломы; полочки для шляп; прилавки [столы]; принадлежности постельные, за исключением белья; секретеры; сиденья металлические; скамьи [мебель]; софы; стеллажи; стойки для зонтов; столики на колесиках для компьютеров [мебель]; столики туалетные; столики умывальные [мебель]; столы; столы для пишущих машин; столы для рисования, черчения; столы металлические; столы сервировочные; столы сервировочные на колесиках [мебель]; стулья [сиденья]; табуреты; табуреты для ног; фурнитура дверная неметаллическая; фурнитура мебельная неметаллическая; ширмы [мебель]; шкафы для документов; шкафы для лекарств; шкафы для посуды; шкафы для хранения пищевых продуктов; шкафы книжные; шкафы платяные; шкафы стенные; экраны каминные [мебель]; ящики выдвижные; ящики из дерева или пластика»., противоречит природе исключительного права, следовательно, такая регистрация будет противоречить общественным интересам.

При этом экспертиза отмечает, что внесённые изменения в обозначения по заявке №2018724582 не могут являться основанием для регистрации заявленного обозначения в отношении тождественного перечня товаров 20 класса МКТУ, так как

измененное обозначение **АРГО** сохраняет сходство, приближенное к тождеству, с заявленным обозначением **АРГО**, поскольку обозначения

являются словесными, выполнены печатными буквами одного алфавита, при этом фонетически тождественны, а изменение шрифтового исполнения настолько незначительно, что потребитель их может не заметить.

В Роспатент 24.04.2019 поступило возражение, основные доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель приводит примеры признания тождественности товарных знаков, приведенных в Руководстве по осуществлению административных процедур и действий в рамках предоставления государственной услуги по государственной регистрации товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака и выдаче свидетельств на товарный знак, знак обслуживания, коллективный знак, их дубликатов, утвержденном приказом Роспатента от 24 июля 2018 за №128 (далее - Руководство), а также примеры судебной практики, на основании которых заявитель отмечает, что ключевым признаком для признания тождественности сравниваемых обозначений и судами признается несущественность отличия используемого шрифта, в виде жирности одного и того же вида шрифта или в отсутствии засечек у шрифта такой же жирности;

- сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного обозначения показал, что противопоставленное обозначение имеет характерное «брутальное» исполнение и планируется для использования заявителем для маркировки мебели, предназначенной для использования преимущественно мужчинами и для создания специфической брутальной атмосферы, в то время как заявленное обозначение предназначено для офисной мебели, не характеризующейся какой-либо графической эмоциональной окраской. В сравниваемых обозначениях общее зрительное впечатление различно, в связи с чем они могут быть признаны только сходными, а не тождественными обозначениями.

С учетом изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента от 25.03.2019 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2018721638 в отношении товаров 20 класса МКТУ, которые признаны экспертизой тождественными товарам, указанным в перечне противопоставленной заявки (3), а также тех товаров, в отношении которых принято решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты (25.05.2018) поступления заявки № 2018721638 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 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 за № 38572, введенные в действие 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 положениями пункта 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Признаки, указанные в настоящем пункте, 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).

В соответствии с требованиями подпункта 2 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали.

В соответствии с пунктом 37 Правил при рассмотрении вопроса о противоречии заявленного обозначения общественным интересам, принципам гуманности и морали учитывается, что к таким обозначениям относятся, в частности, неэтично примененная национальная и (или) государственная символика (гербы, флаги, эмблемы), антигосударственные лозунги, слова и изображения непристойного содержания, призывы антигуманного характера, оскорбляющие человеческое достоинство, религиозные чувства верующих, слова, написание которых нарушает правила орфографии.

Заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение

АРГО

, выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

В качестве сходных до степени смешения с заявленным обозначением в заключении по результатам экспертизы указаны:

Argo Style

- товарный знак

по свидетельству №482491 –

(1), представляющий собой словесное обозначение, выполненное буквами латинского алфавита;

АРГО

- товарный знак

по свидетельству №583109 – (2),

представляющий собой словесное обозначение, выполненное буквами русского алфавита.

Правовая охрана знакам предоставлена, в том числе, в отношении товаров 20 класса МКТУ.

Сходство заявленного обозначение и противопоставленных знаков (1, 2) обусловлено тем, что они содержат в своем составе тождественные фонетически и семантически (заявленное обозначение и противопоставленный знак (1, 2)) и сходные визуально (заявленное обозначение и противопоставленный знак (2)) словесные элементы «АРГО» - «ARGO» - «АРГО».

Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленные знаки (1, 2) ассоциируются друг с другом в целом, т.е. являются сходными.

Сравнение перечней товаров 20 класса МКТУ с целью определения их однородности показало, что они идентичны, либо относятся к одной родовой группе товаров, имеют одно назначение, взаимодополняемы (при производстве одних товаров используются другие товары), один круг потребителей и один рынок сбыта (розничные и оптовые магазины). В возражении сходство сравниваемых обозначений и однородность сопоставляемых товаров 20 класса МКТУ не оспаривается.

Согласно доводам, изложенным в заключении по результатам экспертизы,

регистрация заявленного обозначения **АРГО** в качестве товарного знака противоречит общественным интересам в связи с наличием у заявителя старшего

права на тождественный товарный знак **АРГО** по свидетельству №712673 с

приоритетом от 21.03.2017 (заявка № 2018724582) – (3), зарегистрированный в отношении идентичных товаров 20 класса МКТУ.

АРГО

Вышеуказанный товарный знак по свидетельству №712673 – (3)

является словесным, выполнен стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана данному товарному знаку предоставлена в отношении товаров 20 класса МКТУ *«буфеты; вешалки для костюмов напольные; вешалки для одежды [мебель]; витрины [мебель]; гардеробы [шкафы платяные]; дверцы для мебели; детали стержневые крепежные неметаллические; диваны; зеркала; картотеки [мебель]; колесики для мебели неметаллические; комоды; консоли [мебель]; кресла; кресла раздвижные легкие; кровати; кровати деревянные; кровати детские; кронштейны для мебели неметаллические; крышки столов; мебель; мебель металлическая; мебель офисная; мебель школьная; ножки для мебели; основания для кроватей; перегородки для мебели деревянные; перегородки отдельностоящие [мебель]; подставки [мебель]; подставки для журналов; подставки для книг [фурнитура]; полки [мебель]; полки для библиотек; полки для картотечных шкафов; полки для мебели; полки для хранения; полочки для шляп; прилавки [столы]; секретеры; сиденья металлические; скамьи [мебель]; софы; стеллажи; стойки для зонтов; столики на колесиках для компьютеров [мебель]; столики туалетные; столики умывальные [мебель]; столы; столы для пишущих машин; столы для рисования, черчения; столы металлические; столы письменные; столы сервировочные; столы сервировочные на колесиках [мебель]; стулья [сиденья]; табуреты; табуреты для ног; фурнитура мебельная неметаллическая; ширмы [мебель]; шкафы для документов; шкафы для лекарств; шкафы для посуды; шкафы для хранения пищевых продуктов; шкафы книжные; шкафы платяные; шкафы стенные; экраны каминные [мебель]; ящики выдвижные; ящики из дерева или пластика».*

АРГО

(3) совпадают во всех элементах: словесные элементы тождественны (представляют собой одно слово), выполнены заглавными буквами русского алфавита, типовыми шрифтами. С точки зрения отличительной функции товарных знаков, тождество обозначений основано на суждении о них как об одном и том же обозначении. В связи с этим совпадение словесных обозначений, выполненных в каждом из случаев стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита, свидетельствует об их тождестве.

Заявитель указывает на графические отличия сравниваемых обозначений, обусловленные разной эмоциональной окраской, однако они зрительно неактивны, не позволяют различить данные обозначения потребителям, что свидетельствует о правомерности вывода экспертизы об их тождестве.

Что касается перечня товаров, для которых испрашивается регистрация заявленного обозначения, то коллегией установлено следующее. Заявленный перечень товаров, действительно, содержит понятия и термины, идентичные понятиям и терминам, содержащимся в перечне товарного знака (3).

Резюмируя изложенное, имеющееся у заявителя исключительное право на товарный знак по свидетельству №712673 (3) препятствует государственной регистрации на его же имя тождественного товарного знака по заявке № 2018721638 в отношении идентичных товаров 20 класса МКТУ, а именно *«буфеты; вешалки для костюмов напольные; вешалки для одежды [мебель]; витрины [мебель]; гардеробы [шкафы платяные]; дверцы для мебели; детали стержневые крепежные неметаллические; диваны; зеркала; изделия плетеные; изделия художественные из дерева, воска, гипса или пластмасс; картотеки [мебель]; колесики для мебели неметаллические; комоды; консоли [мебель]; кресла; кресла раздвижные легкие; кровати; кровати деревянные; кровати детские; кромка пластмассовая для мебели; кронштейны для мебели неметаллические; крышки столов; матрацы; мебель; мебель металлическая; мебель офисная; мебель школьная; ножки для*

мебели; основания для кроватей; перегородки для мебели деревянные; перегородки отдельностоящие [мебель]; подголовники [мебель]; подставки [мебель]; подставки для журналов; подставки для книг [фурнитура]; подушки; подушки диванные; полки [мебель]; полки для библиотек; полки для картотечных шкафов; полки для мебели; полки для хранения; полосы из дерева; полосы из соломы; полочки для шляп; прилавки [столы]; принадлежности постельные, за исключением белья; секретеры; сиденья металлические; скамьи [мебель]; софы; стеллажи; стойки для зонтов; столики на колесиках для компьютеров [мебель]; столики туалетные; столики умывальные [мебель]; столы; столы для пишущих машин; столы для рисования, черчения; столы металлические; столы сервировочные; столы сервировочные на колесиках [мебель]; стулья [сиденья]; табуреты; табуреты для ног; фурнитура дверная неметаллическая; фурнитура мебельная неметаллическая; ширмы [мебель]; шкафы для документов; шкафы для лекарств; шкафы для посуды; шкафы для хранения пищевых продуктов; шкафы книжные; шкафы платяные; шкафы стенные; экраны каминные [мебель]; ящики выдвижные; ящики из дерева или пластика».

Повторное предоставление исключительных прав на тот же самый объект в отношении тех же товаров противоречит самой природе исключительного права. Товарный знак относится к нематериальным объектам, которые могут использоваться неограниченным кругом лиц. Препятствием для такого использования может быть только право ограничения, установленное Кодексом. В частности статьей 1477 Кодекса установлено исключительное право правообладателя на использование товарного знака, являющееся абсолютным по своему характеру. Не может быть два или несколько исключительных права, одинаковых по содержанию, на один и тот же объект.

В соответствии со статьей 1481 Кодекса свидетельство на товарный знак удостоверяет исключительное право владельца на товарный знак в отношении товаров, указанных в свидетельстве, то есть, очевидно, что исключительное право удостоверяется только одним документом.

Относительно приведенных в возражении примеров, приведенных в Руководстве, следует отметить, что они также подтверждают доводы коллегии о несоответствии заявленного обозначения положениям пункта 3(2) статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, коллегия обращает внимание, что имеется сложившаяся практика по рассмотрению вопроса о возможности регистрации тождественных знаков на имя одного лица (например, решение Роспатента от 06.12.2017, касающееся обозначения «АТЛАНТ» по заявке №2014711395, принятое с учетом решения Суда по интеллектуальным правам, решение Роспатента от 30.03.2017, касающееся обозначения «ОВЕН» по заявке №2015722110, оставленное в силе решением Суда по интеллектуальным правам по делу №СИП-314/2017).

Согласно существующей правоприменительной практике (см., например, решение Суда по интеллектуальным правам от 10.08.2017 по делу №СИП-314/2017) государственная регистрация товарного знака по младшей заявке, тождественного старшему товарному знаку, на имя того же правообладателя в отношении тех же или пересекающихся товаров противоречит природе исключительного права, фактически означает, что такая регистрация противоречит общественным интересам. Таким образом, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании положений подпункта 2 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Все вышеизложенные обстоятельства в совокупности свидетельствуют об отсутствии оснований для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении указанных выше товаров 20 класса МКТУ.

Вместе с тем, заявленный перечень товаров 20 класса МКТУ содержит позиции товаров, а именно *«колоды для рубки мяса [столы]; матрацы; подголовники [мебель]»*, которые отсутствуют в перечне товарного знака (3), и, следовательно, в отношении данных товаров заявленное обозначение соответствует требованиям пункта 3(2) статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 24.04.2019, изменить решение Роспатента от 25.03.2019 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2018721638.