


## 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 16.05.2019 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное Обществом с ограниченной ответственностью «МИНОПТ», Москва (далее – заявитель), на решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака по заявке №2017730570, при этом установлено следующее.

Обозначение  по заявке №2017730570, поданной 27.07.2017, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 06, 07, 08, 09, 11, 16, 18, 20, 21, 22 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ).

Согласно описанию, приведенному в материалах заявки, заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «ARM», выполненный буквами латинского алфавита, и изобразительный элемент в виде стилизованного изображения отвертки и двух треугольников.

Роспатентом 21.12.2018 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2017730570 в отношении заявленных товаров 06, 08, 09 (части), 11, 16 (части), 18, 20, 21, 22 классов МКТУ.

Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 07 класса МКТУ и другой части товаров 09 и 16 классов МКТУ на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

ARM APM

- с товарными знаками: по свидетельству № 628588 с приоритетом

**ARM**

от 22.07.2016 – (1), по свидетельству № 560686 с приоритетом

**ARM**

от 01.08.2014 – (2), по свидетельству №560685 с приоритетом от 01.08.2014 – (3), зарегистрированными на имя компании «АРМ Лимитед», Великобритания, в отношении однородных товаров 09, 16 классов МКТУ;



- со знаком по международной регистрации №1057010

с приоритетом от 08.09.2010 – (4), правовая охрана которому на территории Российской Федерации предоставлена на имя ARMI OTOMOTIV SANAYI VE DIS TICARET LIMITED SIRKETI», Турция в отношении однородных товаров 07 класса МКТУ.

В Роспатент поступило возражение и дополнение к нему, основные доводы которых сводятся к следующему.

Заявителем было подано ходатайство о выделении заявки №2019748037 из первоначальной заявки №2017730570, которое было удовлетворено 01.11.2019.

Из перечня товаров первоначальной заявки исключает все товары 07, 09, 16 классов МКТУ.

С учетом изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента от 21.12.2018 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2017730570.

В подтверждение изложенного заявителем были представлены сведения о выделении заявки №2019748037 из первоначальной заявки №2017730570 (уведомление от 01.11.2019) – [1].

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (27.07.2017) поступления заявки №2017730570 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 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 43 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).

Согласно пункту 2 статьи 1502 Кодекса в период проведения экспертизы заявки на товарный знак или рассмотрения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности возражения на решение федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака или об отказе в государственной регистрации товарного знака, принятое по основанию, предусмотренному пунктом 6 статьи 1483 Кодекса, заявитель вправе до принятия по ней решения подать в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности на то же самое обозначение выделенную заявку. Такая заявка должна содержать перечень товаров из числа указанных в первоначальной заявке на дату ее подачи в данный федеральный орган и неоднородных с другими товарами из содержавшегося в первоначальной заявке перечня, в отношении которых первоначальная заявка остается в силе.



Заявленное обозначение  представляет собой комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «ARM», выполненный

буквами латинского алфавита, и изобразительный элемент в виде стилизованного изображения отвертки и двух треугольников.

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

ARM APM

- товарные знаки: по свидетельству № 628588 – (1),

**ARM**

по свидетельству № 560686 – (2), **ARM** по

свидетельству №560685 – (3). Правовая охрана знакам (1-3) предоставлена, в том числе, в отношении товаров 09, 16 классов МКТУ;



- знак по международной регистрации №1057010 – (4),

правовая охрана которому на территории Российской Федерации предоставлена в отношении товаров 07 класса МКТУ.

Вместе с тем при анализе материалов дела коллегией были учтены следующие обстоятельства.

В соответствии с положениями пункта 2 статьи 1502 Кодекса заявитель подал ходатайство о выделении заявки №2019748037 из первоначальной заявки №2017730570, которые было удовлетворено 01.11.2019 – [1].

Из перечня товаров, указанных в первоначальной заявке, исключены все товары 07, 09, 16 классов МКТУ.

С учетом изложенного обозначение по заявке №2017730570 в отношении товаров 06, 08, 11, 18, 20, 21, 22 классов МКТУ соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, в связи с чем отсутствуют основания для отмены решения Роспатента от 21.12.2018.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившее 16.05.2019, оставить в силе решение Роспатента от 21.12.2018.**