

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**коллегии палаты по патентным спорам**  
**по результатам рассмотрения возражения**

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 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, (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 21.02.2014, поданное АТЕЛЬЕ ДЕ ПРОДЮКСЬОН Э ДЕ КРЕАСЬОН, Франция (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2011731263, при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2011731263, с приоритетом от 22.09.2011 на имя заявителя было заявлено словесное обозначение «А.Р.С.», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами.

Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в отношении товаров 14, 18, 25 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Роспатентом 18.05.2013 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2011731263 в отношении всех товаров 14 класса МКТУ и части товаров 18, 25 классов МКТУ заявленного перечня. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что в отношении другой части товаров 18, 25 классов МКТУ заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

- с товарным знаком «АРС», зарегистрированным на имя иного лица в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ (свидетельство №378276, приоритет от 03.05.2006) – (1);

- со знаком со словесным элементом «А.Р.С.», правовая охрана которому на территории Российской Федерации предоставлена на имя иного лица в отношении однородных товаров 18 класса МКТУ – (2).

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 21.02.2014, доводы которого сводятся к следующему:

- правообладатель противопоставленного знака (2) выразил согласие на регистрацию товарного знака по заявке №2011731263 в отношении всего заявленного перечня товаров;

- кроме того, заявитель также обращает особое внимание, что сфера его деятельности не пересекается со сферой деятельности правообладателя противопоставленного знака (2), что полностью исключает опасность реального смешения сравниваемых обозначений на российском рынке;

- заявитель, компания ATELIER DE PRODUCTION ET DE CREATION, была основана в 1987 году во Франции дизайнером Жаном Туиту. С начала своего основания компания быстро развивалась и в настоящее время известна во всем мире как производитель женской, мужской и детской линий одежды, а также различных аксессуаров, маркируемых товарным знаком «А.Р.С», который является аббревиатурой фирменного наименования заявителя;

- правообладатель противопоставленного знака (2) занимается производством различных комплектующих, используемых при производстве обуви и других изделий, ориентированных на узкий, определенный круг потребителей, а именно на промышленные компании по производству обуви;

- заявитель также обращает внимание коллегии Палаты по патентным спорам на визуальное несходство сравниваемых товарных знаков, обусловленное наличием в противопоставленном товарном знаке (2) оригинального изобразительного элемента что, существенно уменьшает риск их смешения на российском рынке;

- в отношении противопоставленного товарного знака (1) заявитель отмечает, что в ходе переговоров с владельцем данного знака была достигнута договоренность об исключении товаров 25 класса МКТУ из перечня регистрации.

На основании изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента от 18.05.2013 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2011731263 в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 14, 18, 25 классов МКТУ.

В подтверждение своих доводов заявителем представлены следующие материалы:

- распечатка с сайта ФИПС товарного знака по свидетельству №378276 – [1];
- оригинал письма-согласия с переводом – [2].

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (22.09.2011) поступления заявки №2011731263 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя вышеуказанный Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 №4322, (далее – Правила).

В соответствии с требованиями 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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с указанными товарными знаками, допускается лишь с согласия правообладателя.

В соответствии с пунктом 14.4.2 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым

(семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2.Правил.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (а) Правил, а именно: наличие близких и совпадающих звуков, 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.

Графическое сходство словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2 (б) Правил определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (в) Правил: 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, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Анализ охраноспособности заявленного обозначения на соответствии требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Рассматриваемое обозначение «А.Р.С.» выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами, между которыми расположены точки.

Противопоставленный знак по свидетельству №378276 - (1) представляет собой словесное обозначение «АРС», выполненное стандартным шрифтом, заглавными буквами.

Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 04, 25 и услуг 37 классов МКТУ.

Противопоставленный знак по международной регистрации №929417 - (2) является комбинированным, включающим изобразительный элемент в виде оригинально исполненной буквы «А» и обозначение «А.Р.С.», выполненное стандартным шрифтом, заглавными буквами, между которыми расположены точки.

Правовая охрана на территории Российской Федерации знаку предоставлена в отношении товаров 17, 18, 22, 24 и услуг 40 классов МКТУ.

Сопоставительный анализ сравниваемых обозначений показал, что они являются сходными до степени смешения в силу того, что рассматриваемое обозначение содержит элемент «А.Р.С.», фонетически тождественный противопоставленному словесному знаку «АРС» - (1) и обозначению «А.Р.С.» противопоставленного знака - (2).

Сравнение перечней товаров 18, 25 классов с целью определения их однородности показало, что сопоставляемые товары однородны, поскольку либо идентичны, либо обладают общими признаками родовой группы, имеют одно назначение, один круг потребителей. Заявителем в возражении однородность товаров не оспаривается.

Таким образом, оспариваемое решение Роспатента следует признать правомерным, а вывод о сходстве до степени смешения заявленного обозначения и противопоставленных знаков (1,2) в отношении однородных товаров 18, 25 классов МКТУ обоснованным.

Вместе с тем следует отметить следующее.

На дату 23.05.2014 принятия возражения к рассмотрению сокращен перечень товаров, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный знак по свидетельству №378276 по заявлению правообладателя, а именно из него исключены все товары 25 класса МКТУ (дата внесения записи в Госреестр: 25.04.2014).

Кроме того, правообладатель знака по международной регистрации №929417 представил согласие на регистрацию товарного знака по заявке №2011731263 в отношении всех заявленных товаров 14, 18, 25 классов МКТУ. Правовая норма пункта 6 статьи 1483 Кодекса предусматривает возможность предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку с согласия правообладателя более раннего знака. С учетом того, что сравниваемые знаки не являются тождественными, а сходными до степени смешения, коллегия Палаты по патентным спорам принимает во внимание представленное безотзывное письмо-согласие, которое устраняет препятствие для отказа в регистрации товарного знака по заявке №2011731263 в отношении всех заявленных товаров.

Таким образом, заявленное обозначение по заявке №2011731263 соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, в связи с чем нет оснований для отказа в предоставлении ему правовой охраны в отношении всех заявленных товаров 14, 18, 25 классов МКТУ.

Коллегией Палаты по патентным спорам также принят во внимание тот факт, что правообладатель противопоставленного знака по международной регистрации №929417 подтверждает довод заявителя о том, что обозначение по рассматриваемой заявке и знак по международной регистрации №929417 используются в отношении разных товаров, предназначенных для различных потребителей и регистрация товарного знака по заявке №2011731263 на имя заявителя в отношении заявленных товаров не будет вводить потребителя в заблуждение.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу

**удовлетворить возражение от 21.02.2014, изменить решение Роспатента от 18.05.2013 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2011731263.**