


ЗАКЛЮЧЕНИЕ

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

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 (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 23.03.2022 возражение, поданное ИП Ткачуком А.В., Москва (далее – заявитель), на решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2020769043, при этом установила следующее.



Комбинированное обозначение « ARKAD» по заявке №2020769043 с приоритетом от 03.12.2020 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров и услуг 14, 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 23.11.2021 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2020769043. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому знак не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя других лиц товарными знаками:

- с товарным знаком «**АРКАДА**» (по свидетельству №595592 с приоритетом от 17.02.2015) в отношении товаров и услуг 14, 35 классов МКТУ, признанных однородными заявленным товарам и услугам 14, 35 классов МКТУ [1];

- с товарным знаком «**АРКАДА**» (по свидетельству №161046 с приоритетом от 28.05.1996) в отношении услуг 35 класса МКТУ, признанных однородными заявленным услугам 35 класса МКТУ [2].

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 23.03.2022, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель не оспаривает решение Роспатента от 23.11.2021 в части отказа в регистрации заявленного обозначения в отношении услуг 35 класса МКТУ, в связи с чем противопоставление [2] может не учитываться при анализе соответствия заявленного обозначения положениям пункта 6 статьи 1483 Кодекса;

- правообладатель товарного знака по свидетельству №595592 [1] подал заявление в Роспатент о сокращении перечня товаров и услуг, в котором полностью отказался от товаров 14 класса МКТУ. Роспатентом было удовлетворено данное заявление, из перечня товаров указанного противопоставления [1] были исключены все товары 14 класса МКТУ, о чём имеется запись в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации от 09.06.2022 (приложение №1). Таким образом, на настоящий момент указанный товарный знак не препятствует регистрации заявленного обозначения в отношении товаров 14 класса МКТУ.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 23.11.2021 и принять решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 14 класса МКТУ.

К возражению была приложена распечатка из Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации в отношении товарного знака по свидетельству №595592 [1] (приложение №1).

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (03.12.2020) поступления заявки №2020769043 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 года №482, вступившие в силу 31.08.2015 (далее - Правила).

В соответствии с пунктом 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 тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.

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 и 43 настоящих Правил, а также исследуется

значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

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

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; 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;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: 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, 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).




Заявленное обозначение « АРКАД» является комбинированным, состоящим из стилизованного изобразительного элемента, и из словесного элемента «АРКАД», выполненного стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг 14, 35 классов МКТУ основано на наличии сходных до степени смешения товарных знаков [1-2].

Поскольку заявителем не оспаривается решение Роспатента от 23.11.2021 в части отказа в государственной регистрации товарного знака по заявке №2020769043 в отношении услуг 35 класса МКТУ, основанное на выводе о наличии сходства между заявленным обозначением и противопоставленными товарным знаком [2], в рамках настоящего возражения не требуется анализ указанного противопоставления.



Противопоставленный товарный знак «» [1] представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами

русского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров 14 класса МКТУ.

При анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы.

К указанным обстоятельствам относится то, что правообладатель товарного знака по свидетельству №595592 [1] подал заявление в Роспатент о сокращении перечня товаров и услуг, в котором полностью отказался от товаров 14 класса МКТУ. Роспатентом было удовлетворено данное заявление, из перечня товаров указанного противопоставления [1] были исключены все товары 14 класса МКТУ, о чём имеется запись в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации от 09.06.2022 (приложение №1). Таким образом, указанное противопоставление не является больше препятствием для регистрации заявленного обозначения в отношении товаров 14 класса МКТУ.

Наличие вышеуказанных обстоятельств позволяет снять противопоставленный товарный знак [1], а, следовательно, у коллегии имеются основания для отмены решения Роспатента от 23.11.2021 и регистрации заявленного обозначения в отношении всех заявленных товаров 14 класса МКТУ в соответствии с требованиями, регламентированными пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 23.03.2022, отменить решение Роспатента от 23.11.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2020769043.