


ЗАКЛЮЧЕНИЕ

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

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 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 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 20.09.2021 возражение, поданное компанией АРКО МОТОР ИНДАСТРИ КО., ЛТД., Китай (далее – заявитель), на решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2020743969, при этом установила следующее.




Комбинированное обозначение «  » по заявке №2020743969 с приоритетом от 14.08.2020 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 07, 12 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.


Роспатентом 17.08.2021 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2020743969 в отношении всех заявленных товаров 12 класса МКТУ, при этом в отношении всех товаров 07 класса МКТУ правовая охрана не была предоставлена. 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 «» (по свидетельству № 489417 с приоритетом от 05.06.2012) в отношении товаров 07 класса МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 07 класса МКТУ [1];



- со знаком «» (по международной регистрации № 640838 с приоритетом от 22.06.1995) в отношении товаров 07 класса МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 07 класса МКТУ [2].

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 20.09.2021, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель считает, что товарные знаки [1-2] не являются сходными до степени смешения с обозначением, заявленным по заявке №2020743969, поскольку они различаются по фонетическому и визуальному признакам сходства;

- заявленное обозначение прочитывается [АРКОМОТО], в то время как противопоставленные товарные знаки имеют следующее звучание [АРКО], то есть сравниваемые товарные знаки имеют разное количество слогов, состав гласных и согласных, что определяет их фонетическое различие;

- заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки [1-2] различаются по визуальному признаку сходства, так как выполнены разными видами и размерами шрифтов;

- заявитель отмечает, что словесный элемент «ARCOMOTO» заявленного обозначения отсутствует в словарно-справочных источниках, в связи с чем

невозможно провести анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1-2] на предмет их семантического сходства;

- заявленные товары 07 класса МКТУ «ремни приводные для двигателей; тяги соединительные для двигателей; валы коленчатые; головки цилиндров двигателей; цилиндры двигателей; двигатели гидравлические; патрубки выхлопные для двигателей; выпускные системы для двигателей; ремни приводные вентиляторов для двигателей; вентиляторы для двигателей; свечи предпускового подогрева для дизельных двигателей; инжекторы для двигателей; соединения [части двигателей]; уплотнительные соединения [части двигателей]; насосы масляные; сегменты и звенья поршневые; кольца поршневые; поршни цилиндров; поршни двигателей; поршни [детали машин или двигателей]; насосы [части машин или двигателей]; домкраты реечные; подшипники роликовые; шарниры универсальные [карданные шарниры]» не являются однородными товарам «агрегаты сварочные электрические; аппараты газосварочные; аппараты для вулканизации; аппараты для очистки ацетилена; аппараты для очистки под высоким давлением; аппараты для электродуговой резки; аппараты для электродуговой сварки; аппараты для электросварки; аппараты сварочные электрические; бетономешалки [машины]; вибраторы [машины] для промышленных целей; воздуходувки [машины]; газонокосилки [машины]; генераторы аварийного питания; генераторы переменного тока; генераторы постоянного тока; генераторы тока; генераторы электрические; горелки газовые сварочные; горелки паяльные газовые; двигатели гидравлические; домкраты [машины]; домкраты реечные; дрели ручные электрические; дробилки бытовые электрические; инструменты ручные, за исключением инструментов с ручным приводом; компрессоры [машины]; компрессоры воздушные [установки для гаражей]; круги точильные [детали машин]; круги шлифовальные [детали машин]; культиваторы [машины]; лампы паяльные; лебедки; насосы [машины]; насосы [части машин или двигателей]; насосы центробежные; ножи [детали машин]; перфораторы бурильные; пилы [машины]; пилы цепные; снегоочистители; clack valves (клапаны обратные)» 07 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков [1, 2], так как заявленные

товары 07 класса МКТУ относятся к частям двигателя, в то время как товары 07 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков [1, 2] предназначены для аппаратов для сварки, для промышленных машин, для генераторов тока, а также защитной трубопроводной арматуры, то есть сравниваемые товары имеют разное назначение, разную область применения и не являются взаимозаменяемыми.

На основании вышеизложенного заявитель просит изменить решение Роспатента от 17.08.2021 и принять решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 07, 12 классов МКТУ.

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

С учетом даты (14.08.2020) поступления заявки №2020743969 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 «» является комбинированным, состоящим из графического элемента в виде стилизованной рамки, в которую вписан словесный элемент «ARCOMOTO», выполненный оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Наиболее значимым элементом заявленного обозначения является словесный элемент «ARCOMOTO», который выполнен крупным шрифтом в центре знака и акцентирует на себя внимание потребителя, в связи с чем именно по нему происходит запоминание знака в целом.

Коллегия обращает внимание на то, что часть «МОТО», входящая в состав заявленного обозначения, будет являться слабой по отношению к заявленным товарам 07, 12 классов МКТУ, связанным с транспортными средствами и их комплектующими, так как используется различными лицами, производящими

товары 07, 12 классов МКТУ (например, в товарных знаках «**MOTO PITER**», «**ПРОРАБ мото**», «**PRORAB moto**», «**MOTOPOWER**», «**YSS MGP**», «**MOTO GUZZI CALIFORNIA**» по свидетельствам №№ 577063, 484020, 620889, 529303, 502194). Таким образом, сильным элементом, способным индивидуализировать заявленное обозначение, признается часть «ARCO», которая является фантазийной по отношению к заявленным товарам 07, 12 классов МКТУ.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров 07 класса МКТУ основано на наличии сходных до степени смешения товарных знаков [1-2].



Противопоставленный знак [1] «**ARCO**» представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из геометрических фигур в виде прямых линий, из стилизованного изобразительного элемента, и из словесного элемента «ARCO», выполненного оригинальным шрифтом заглавной и строчными буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров 07 класса МКТУ.



Противопоставленный знак [2] «**ARCO**» представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из стилизованного изобразительного элемента, и из словесного элемента «ARCO», выполненного оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 07 класса МКТУ.

Для определения сходства сопоставляемые обозначения должны рассматриваться в целом. Различие в деталях не должно играть определяющей роли, так как следует учитывать, что потребитель, как правило, не имеет возможности сравнить два знака, а руководствуется общими впечатлениями, часто

нечеткими, о знаке, виденном ранее. При этом в памяти остаются, как правило, отличительные элементы знака.

Поскольку противопоставленные товарные знаки [1-2] являются комбинированными, важно установить, какова роль того или иного элемента в их составе.

Степень важности изобразительного элемента в комбинированном обозначении зависит от того, насколько этот элемент оригинален, каковы его размеры и пространственное положение относительно словесного элемента, а также степень связанности его с композицией всего обозначения. Перечисленные факторы могут учитываться как в отдельности, так и в совокупности.

Значимость элемента в комбинированном обозначении зависит также от того, в какой степени этот элемент способствует осуществлению обозначением его основной функции: отличать товары и услуги одних производителей от товаров и услуг других производителей.

Противопоставленные товарные знаки [1-2] включают в свой состав изобразительные и словесные индивидуализирующие элементы, которые равным образом оказывают влияние на формирование образа знака, при этом воспринимаются по отдельности друг от друга.

Вместе с тем, как известно, основную индивидуализирующую функцию в комбинированных обозначениях выполняют словесные элементы, которые могут быть восприняты не только визуально, но и на слух (например, посредством звуковой рекламы), вследствие чего легче запоминаются потребителем. Такими словесными элементами противопоставленных товарных знаков [1-2] являются словесные элементы «ARCO»/«Arco», которые и несут основную индивидуализирующую функцию указанных товарных знаков.

Согласно правоприменительной практике, изложенной в пункте 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 №10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» оценка сходства осуществляется по результатам сравнения товарного знака и обозначения

учитывается, в отношении каких элементов имеется сходство - сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения.

Указанное свидетельствует о правомерности проведения экспертизы рассматриваемых обозначений как по словосочетанию в целом, так и по каждому слову в отдельности.

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

При проведении сопоставительного анализа заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1-2] было установлено, что входящая в состав заявленного обозначения сильная часть «ARCO» фонетически и семантически (в переводе с итальянского языка обозначает: «арка» (<https://translate.academic.ru/arco/it/ru/>) – «дугообразное перекрытие проёма в стене или пролёта между двумя опорами» (<https://gufo.me/dict/ozhegov/apka>)) полностью входит в состав противопоставленных товарных знаков [1-2], что приводит к сходству сравниваемых обозначений в целом и к ассоциированию их друг с другом.

Визуально заявленное обозначение сходно с противопоставленными товарными знаками [1-2], так как и само заявленное обозначение, и указанные противопоставленные знаки выполнены буквами латинского алфавита.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу, что, сравниваемые обозначения производят сходное общее впечатление и, несмотря на отдельные отличия, ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать заключение об их сходстве.

Анализ перечней сравниваемых обозначений показал, что товары 07 класса МКТУ «ремни приводные для двигателей; тяги соединительные для двигателей; валы коленчатые; головки цилиндров двигателей; цилиндры двигателей; двигатели гидравлические; патрубки выхлопные для двигателей; выпускные системы для двигателей; ремни приводные вентиляторов для двигателей; вентиляторы для двигателей; свечи предпускового подогрева для дизельных двигателей; инжекторы для двигателей; соединения [части двигателей]; уплотнительные соединения [части

двигателей]; сегменты и звенья поршневые; кольца поршневые; поршни цилиндров; поршни двигателей; поршни [детали машин или двигателей]; подшипники роликовые; шарниры универсальные [карданные шарниры]» заявленного обозначения являются однородными товарам 07 класса МКТУ «двигатели гидравлические; slack valves (клапаны обратные)» противопоставленных товарных знаков [1-2], поскольку относятся к двигателям и их комплектующим, имеют одно назначение, область применения, условия сбыта и круг потребителей. Согласно словарно-справочной информации «двигатель» - это машина, превращающая какой-либо вид энергии в механическую (<https://kartaslov.ru/значение-слова/двигатель>). Различают различные типы двигателей, из которых широкое распространение получили двигатели внутреннего сгорания и электрические двигатели. Устройство двигателя внутреннего сгорания состоит из двух механизмов: 1) кривошипно-шатунного механизма (КШМ), подвижными деталями которого являются поршень, поршневой палец, шатун, коленчатый вал, маховик, а неподвижными - блок цилиндров, головка цилиндров, картер маховика и сцепления, гильзы цилиндров, крышка блока, крепежные детали, кронштейны, прокладки; 2) газораспределительного механизма. На некоторых двигателях применяется механизм вращения клапана, задача которого проворачивать клапан, чем и препятствует образованию нагара на посадочной поверхности тарелки клапана (<https://www.autoezda.com/ystroustvo/ustroi-dvigatelua.html?start=5>).

Товары 07 класса МКТУ «насосы масляные; насосы [части машин или двигателей]» заявленного обозначения являются однородными товарам 07 класса МКТУ «насосы [машины]; насосы [части машин или двигателей]; насосы центробежные» противопоставленного товарного знака [1], поскольку относятся к механическим устройствам для подачи/перекачки некоего текучего вещества, например, жидкости или газа, из более низкой в более высокую точку или из зоны низкого в зону высокого давления, имеют одно назначение, область применения, условия сбыта и круг потребителей.

Товары 07 класса МКТУ «домкраты реечные» заявленного обозначения являются однородными товарам 07 класса МКТУ «домкраты [машины]; домкраты реечные» противопоставленного товарного знака [1], так как относятся к механическим приспособлениям для поднятия грузоподъёмности, имеют одно назначение, область применения, условия сбыта и круг потребителей.

Таким образом, проведенный анализ показал, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с противопоставленными товарными знаками [1-2] в отношении однородных товаров 07 класса МКТУ, и, следовательно, вывод Роспатента о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 20.09.2021, оставить в силе решение Роспатента от 17.08.2021.